

Vysoká škola ekonomická v Praze

**Fakulta mezinárodních vztahů
Hlavní specializace: Komerční právo**



Diplomová práce na téma:

Zápisná způsobilost ochranných známek

**Vypracoval: Ondřej Čada
Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.**

2008

Prohlášení:

Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Zápisná způsobilost ochranných známek“ vypracoval samostatně. Použitou literaturu a ostatní zdroje, které jsem při vypracování práce použil, uvádím v přiloženém seznamu literatury na konci této diplomové práce.

.....

Ondřej Čada

V Praze dne 30. června 2008

Poděkování:

Tímto bych chtěl upřímně poděkovat vedoucímu mé práce prof. JUDr. Martinu Boháčkovi, CSc. za jeho odborné vedení, cenné rady, náměty a připomínky při vypracování této diplomové práce.

Obsah

1.	Úvod	6
1.1	Cíl práce	8
2.	Historie ochranných známek	8
2.1	Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví	9
2.2	Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)	12
2.3	Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek	13
2.4	Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)	14
2.5	Obecně k ochranným známkám a jejich průzkumu v České republice	15
3.	Druhy ochranných známek	16
4.	Průměrný spotřebitel	16
5.	Označení nezpůsobilá zápisu	18
5.1	Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek	19
5.1.1	Schopnost grafického znázornění	21
5.1.2	Rozlišovací způsobilost	25
5.1.3	Označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti a účelu zboží	30
5.1.4	Údaje obvyklé v běžném jazyce	34
5.1.5	Označení tvořená výlučně tvarem výrobku	36
5.1.6	Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy	39
5.1.7	Klamání veřejnosti	42
5.1.8	Zvláštní režim pro vína a lihoviny	44
5.1.9	Erby, vlajky a jiné státní symboly	46
5.1.10	Znaky, emblémy a erby, které jsou předmětem zvláštního zájmu	47
5.1.11	Znak vysoké symbolické hodnoty	48
5.1.12	Označení v rozporu s ustanoveními jiného právního předpisu	50
5.1.13	Dobrá víra	51
5.2	Relativní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek	54
5.2.1	Námitkové řízení	55
5.2.2	Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti	57
5.2.3	Ochranná známka s dobrým jménem	62

5.2.4	Všeobecně známá známka	65
5.2.5	Všeobecně známá známka s dobrým jménem	68
5.2.6	Starší ochranná známka Společenství s dobrým jménem	69
5.2.7	Nehodný zástupce	71
5.2.8	Nezapsané označení	73
5.2.9	Ochrana jména a projevů osobní povahy.....	75
5.2.10	Autorské dílo	77
5.2.11	Jiné průmyslové vlastnictví.....	79
5.2.12	Nedostatek dobré víry	80
6.	Závěr	81
7.	Přílohy.....	90
7.1	Příloha číslo 1 – tvar lahve	90
7.2	Příloha číslo 2 - kombinované označení MASARYK.....	91
7.3	Příloha číslo 3 - Klimabloc	92
7.4	Příloha číslo 4 – kombinovaná přihláška ochranné známky „Restaurant Mucha“	93
7.5	Příloha číslo 5 – Vývoj a počet mezinárodně podaných přihlášek ochranných známek za rok 2006 a 2007	94
7.6	Příloha číslo 6 – celkový počet podaných mezinárodních přihlášek.....	95
7.7	Příloha číslo 7 – Průběh řízení o přihlášce ochranné známky.....	96
7.8	Příloha číslo 8 – Sporná řízení	97
7.9	Příloha číslo 9 – Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným v 1. stupni řízení	98
7.10	Příloha číslo 10 – Přihlášky ochranných známek	99
7.11	Příloha číslo 11 – Zapsané ochranné známky	100
7.12	Příloha číslo 12 – Námitkové řízení u národních ochranných známek	101
8.	Seznam použité literatury	102
8.1	Odborná literatura	102
8.2	Dokumenty.....	102
8.3	Rozhodnutí.....	103
8.4	Internetové zdroje	105

1. Úvod

V nedávné době jsme vstoupili do XXI. století. Je to čas globalizace, urbanizace a vysokého stupně industrializace téměř ve všech odvětvích. Pro mezinárodní obchod přináší tento rozvoj nové fenomény, jako je například velmi rychlé šíření výrobků a jejich označení do všech států světa. Marketing a management, který se v dnešní době stává velmi užívaným zdrojem podpory rozvoje, pohlíží na ochranné známky jako na zprostředkovatele vztahu mezi spotřebitelem a výrobkem. „Lidé z marketingových oddělení stráví spousty jejich času a i většinu rozpočtu na reklamu. Reklama je drahá, přitažlivá, zjevuje nám pohádkový svět a dozvídáme se, že i funguje a zvyšuje odbyty. Reklama je často postavená na značkách - ochranných známkách nebo obchodních jménech nebo na ně spoléhá, aniž bychom si to uvědomovali.“¹ „Co mají společného oranžová barva, řev lva, vůně čerstvě posekané trávy, chuť malin či melodie „Pro Elišku“ od Ludwiga von Beethovena? Na první pohled nic, anebo jen velmi málo. Všechny ale mají přece jen něco společného, co je propojuje – jsou to označení, která nám něco sdělují. Jako takové mohou být využívány společnostmi ke komunikaci se zákazníky a za splnění určitých podmínek stanovených právem, mohou sloužit jako ochranné známky.“²

Můžeme říci, že značka výrobku, jeho provedení, kvalita, tvar a barvy jsou jedním z nejdůležitějších odlišovacích prvků a tedy zásadním vodítkem pro rozhodnutí potencionálních klientů o koupi výrobků. Každý z nás je zvyklý kupovat určité značky zboží ze všech oblastí spotřební nabídky. Při koupi automobilu si možná vybereme Volvo, protože je známé svou bezpečností, u minerální vody zvolí zákazník například Vittel, protože ví, že tato minerální voda má vyvážené množství minerálů. Podobných příkladů je samozřejmě nepřeberné množství, ale tento názorně ukazuje, že si lidé zvykli určitým značkám přisuzovat jisté vlastnosti. Obchodní značka se tak stává opravdu nepostradatelnou prezentací každého podniku. Navíc jsou světové trhy již velmi dobře obsazeny a nové podniky mají cestu na tyto trhy stále složitější. Uvedení nového výrobku na trh není v žádném případě jednoduchou záležitostí. Každý podnik se snaží

¹ http://www.odbornaskola.cz/skripta/publ_12.htm

² <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321647>

svůj výrobek nějakým způsobem odlišit, snaží se inovovat a zavádět nové, či vylepšené technologické postupy - jen tak má totiž šanci v dnešním komerčním světě přežít. Inovace a kreativita se staly klíčovými pro konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Druhým úhlem pohledu je pak strana zákazníků, kteří nemají čas, a v mnoha případech ani peníze, zkoušet nové výrobky. V průběhu života jsme si jednoduše zvykli na určité značky, které se osvědčily, ty které zklamaly již dále nekupujeme. Značka výrobku je zásadním vodítkem při našem rozhodování.

Co je to ale značka? Jakým způsobem značku definovat? Nejde o otázky zcela jednoduché, vyžadují odborný přístup a množství informací. Jediné, co je možné s jistotou tvrdit je fakt, že značka, v právním slova smyslu ochranná známka, spadá do statků nehmotných. A právě touto oblastí se budu ve své práci zabývat.

„Již několik let se ekonomové snaží vysvětlit, proč některé země rostou hospodářsky rychle a jiné nikoli; jinak řečeno, proč jsou některé země bohaté a jiné chudé. Obecně lze tvrdit, že inovace a nové technologické postupy hrají v tomto směru zásadní roli. Známý ekonom Paul Romer tvrdí, že akumulace nehmotného majetku je motorem ekonomického rozvoje země. Podle jeho teorie je velmi důležité, aby země především politicky podporovaly vědu, investice a výzkum.“³ „Rapidně se zvyšující aktuálnost duševního vlastnictví, vyplývající z celosvětových ekonomických proměn a následné transformace systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví, je základním důvodem, proč se zabývat moderním vývojem duševního vlastnictví na mezinárodní, resp. nadnárodní⁴ úrovni.“⁵

Ochranné známky jsou součástí ekonomického bohatství velkého počtu obchodních společností. Jejich význam je oceňován i spotřebitelskou veřejností, jak plyne například i ze statistik, které jsou uvedeny v příloze této práce. V České republice platí asi 700 000 ochranných známek, zapsaných národní, mezinárodní nebo komunitárním cestou. Přesto je tento právní a ekonomický fenomén obecně chápán spíše intuitivně, než ryze odborně. Existuje řada publikací o významu ochranných

³ Idris Kamil: La propriété intellectuelle - Moteur de la croissance économique, Organisation mondiale de lapropriété intellectuelle, 2005, strana 4

⁴ Evropské, komunitární

⁵ Dobřichovský Tomáš: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha, 2004, ISBN 80-7201-467-6, strana 15

známek z pohledu marketingu. Méně je již k dispozici publikací, které s oporou právních předpisů vysvětlují, že nelze vždy počítat s tím, že každé slůvko či obrázek se může stát ochrannou známkou s právem monopolního užívání pro vlastníka. Bylo mojí snahou osvětlit tato úskalí a doložit je pro snadnější pochopení praktickými příklady.

1.1 Cíl práce

Cílem mé práce je posoudit právní úpravu zápisné způsobilosti ochranných známek, prozkoumat praktickou aplikaci jednotlivých prvků schopnosti zápisu ochranných známek na praktických případech, jak jsou řešeny v České republice Úřadem průmyslového vlastnictví (či následně soudy) a poukázat na některé rozdílné přístupy k řešení této problematiky. K tomu budu využívat především metodické postupy a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen Úřad), evropského známkového Úřadu v Alicante (OHIM) a dále rozsudky Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu v Brně, ale i pro nás, nyní již plně závazných rozhodnutí Evropského soudního dvora.

2. Historie ochranných známek

Prapočátky historie ochranných známek sahá až do období starověku, kdy si staří Egypťané označovali své keramické, cihlářské a kožené výrobky. Taková označení byla tvořena písmeny, značkami, iniciály výrobce, grafickými a obrazovými symboly, které byly přímo součástí výrobku nebo k němu byly připevňovány. „Ochranná známka, značka, obchodní jméno nebo spíše vlastní označení něčeho svojí značkou pochází, jak se uvádí v marketingových příručkách, z doby již před 5 tisíci lety. Taková značka sdělovala ostatním jasnou zprávu: Ruce pryč, to je moje! Nyní tento, řekli bychom marketingový nástroj, má zcela opačnou roli: Poslužte si, to je pro Vás!“⁶

Další velký vývoj užívání označení výrobků a služeb sloužící k určování jejich původu nastal po rozmachu směny, tedy v období novověku, kdy bylo zvláště důležité prezentovat „svůj“ výrobek. Zásadním rozvojem, především co se týče právní ochrany,

⁶ http://www.odbornaskola.cz/skripta/publ_12.htm, dostupné dne 4.5.2008

však prošly ochranné známky až ve XX. století. „V našich zemích byla novodobá úprava ochrany práv na označení založena rakouským císařským patentem č. 230 z roku 1859, v roce 1890 byl na území tehdejšího Rakouska zřízen ústřední známkový rejstřík. Po vzniku České republiky v roce 1918 došlo k převzetí dříve platných rakouských právních úprav⁷. Tato právní úprava trvala na území Československa až do roku 1952, kdy byl vydán zákon č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a nahrazen byl v roce 1988 zákonem č. 174/1988. Další zákon byl přijat v České republice v roce 1995⁸ a nyní platný zákon o ochranných známkách pochází z roku 2003 s účinností od 1.4.2004.“⁹ „Řízení o ochranných známkách probíhalo až do 1. ledna 1950 před obchodními a živnostenskými komorami, a před ministerstvem průmyslu. Odvolacím orgánem ve druhém stupni byl Nejvyšší soud. K 1. dubnu 1952 byl zřízen Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty, později Úřad pro vynálezy, resp. Státní úřad pro vynálezy a normalizaci. Po několika dalších etapách vývoje vzniká v rámci rozdělení bývalého Československa Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, který sídlí v Praze a rozhoduje o:

- poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových prvků, ochranné známky a označení původu výrobků
- vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,
- vede ústřední fond světové patentové literatury.“¹⁰

2.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví je prvním skutečným mezníkem v historii celého průmyslového vlastnictví, tedy i ochranných známek. Byla podepsána dne 20. března 1883¹¹ v Paříži.

⁷ Zákony č. 469 a 471 z roku 1919 a zákon č. 261 z roku 1921

⁸ Zákon č. 137/1995 Sb.

⁹ <http://www.ochranne-znamky.info/index.php?page=historie&lang=cz>, dostupné dne 5.5.2008

¹⁰ http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=190&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&id_dokument=5451, dostupné dne 9.5.2008

¹¹ Revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967

Její obsah se týká ochrany průmyslového vlastnictví, tedy patentů na vynálezy, užitečných vzorů, průmyslových vzorů nebo modelů, továrních nebo obchodních známek, známek služeb, obchodních jmen a údajů o provenienci zboží nebo označení jeho původu. V neposlední řadě také řeší otázky spojené s potlačováním nekalé soutěže.

Zásadní vliv této úmluvy je spatřován ve faktu, že země tvořící tuto Unii, musí pohlížet na cizince stejně, jako na příslušníky vlastního státu. Doba „před unijní“ něco takové naprosto neznala a cizincům byly často kladeny přísnější podmínky pro získání ochranné známky¹². V článku 2 této smlouvy se však jasně říká: „Příslušníci každé unijní země požívají, pokud jde o ochranu průmyslového vlastnictví, ve všech ostatních unijních zemích týchž výhod, které příslušné zákony poskytují nebo poskytnou příslušníkům vlastního státu. ... Budou tedy požívat téže ochrany jako tito státní příslušníci a týchž právních prostředků proti jakémukoliv porušování jejich práv, s výhradou, že splní podmínky a formality, které ukládají předpisy příslušníkům vlastního státu.“¹³

V článku 4 Úmluva dále definuje, jakým způsobem lze ochrannou známku získat: „Kdo řádně podá žádost o... obchodní známku v jedné z unijních zemí, nebo jeho právní nástupce, bude ve lhůtách níže uvedených požívat prioritního práva při podání přihlášky v ostatních zemích“.¹⁴ Úmluva dále definuje, v jakých případech lze udělení ochranné známky odmítnout. V článku 6bis se uvádí: „Unijní země se zavazují, ..., že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky.“¹⁴ Z uvedeného textu je možné seznat, že se jedná o skutečně první právní dokument, který komplexně řeší otázku průmyslového vlastnictví, tedy i ochranných známek. Důležité je nejenom její znění, ale i množství zemí, které ji ratifikovaly. Pařížská unijní úmluva byla z prvnopočátku podepsána Belgií, Brazílií,

¹² jednalo se například o větší množství formalit, platba vyšších poplatků za žádost apod.

¹³ Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, ISBN: 80-7282-043-5, strana 11

¹⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 288, strana 290

Španělskem, Francií, Guatemalou, Itálií, Holandskem, Portugalskem, Salvadorem, Srbskem a Švýcarskem. Následně, co se týče důležitých členských zemí, v roce 1884 přistoupila Velká Británie, v roce 1887 Spojené státy americké, v roce 1889 Japonsko, v roce 1903 Německo, v roce 1909 Rakousko Uhersko, v roce 1909 Československo a v roce 1965 Sovětský svaz. V současné době čítá Pařížská unijní úmluva 173 členských států.¹⁵

Pařížská unijní úmluva nejen že jasně definuje za jakých okolností může být ochranná známka zapsána, jaké jsou prioritní lhůty a jaký je rozsah ochrany, ale dále přesně specifikuje, kdy může být zápis ochranné známky zamítnut. V čl. 6quinquies, odstavci B se uvádí:

„Tovární a obchodní známky, o kterých jedná tento článek, mohou být odmítnuty k zápisu nebo zrušeny jen v těchto případech:

- jestliže mohou porušit práva, jichž nabyly třetí osoby v zemi, kde je žádáno o ochranu;
- jestliže nemají rozlišovací způsobilost nebo jsou-li složeny výhradně ze značek nebo údajů, které mohou v obchodě sloužit k označování druhu, jakosti, množství, určení, ceny, místa původu výrobků nebo doby výroby, nebo se staly obvyklými v obecné mluvě nebo loajálních a stálých obchodních zvyklostech země, kde je požadována ochrana;
- jestliže odporují dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, a zejména, mohou-li klamat veřejnost. Rozumí se, že známka nemůže být pokládána za odporující veřejnému pořádku pouze z toho důvodu, že se neshoduje s některým ustanovením známkového práva, vyjímaje případ, kdy se toto ustanovení samo týká veřejného pořádku. ...“¹⁶

Z výše uvedeného je patrné, že již na konci XIX. století jsou jasně definovány podmínky, které musí ochranná známka splňovat, aby naplnila schopnost zápisu do rejstříku. V neposlední řadě Pařížská unijní úmluvu stanovuje každé ze členských zemí

¹⁵ Pramen: OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Geneve, výroční zpráva ze dne 15. dubna 2008

¹⁶ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 293

povinnost zřídit zvláštní úřad pro průmyslové vlastnictví, který má evidovat veškeré, touto úmluvou stanovené, průmyslové vlastnictví¹⁷.

2.2 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)¹⁸

Dohoda TRIPS, v českém jazyce Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, není klasickou mezinárodní dohodou z oblasti průmyslového vlastnictví, jako je například Pařížská unijní úmluva, která je jakýmsi kodexem pro všechny členské státy, ale je zde kladen důraz na uplatnění práv tohoto charakteru na trhu, tedy věnuje se především obchodním aspektům¹⁹, včetně otázek prosazování těchto práv.

Ochranných známek konkrétně se týká Oddíl 2, článek 15 až článek 24. Právní ochranu známek však oproti Pařížské unijní úmluvě značně rozšiřuje. „Za samozřejmé pokládá TRIPS zahrnutí známky služeb do termínu ochranné známky (to ostatně činí již řada smluv spravovaných WIPO), přičemž však ochrana tohoto druhu ochranné známky je proti Pařížské unijní úmluvě značně rozšířena (zejména čl. 16 odst. 2 a 3 TRIPS).“²⁰

Nové je taky chápání ochranné známky. Ve většině zemí je praxe taková, že ochranná známka musí být vnímatelná zrakem, ovšem čl. 15 odst. 1 TRIPS umožňuje zápis i ochranné známky vnímatelné jiným smyslem, tedy například známky světelné, hmatové, čichové a zvukové. TRIPS považuje za ochrannou známku schopnou zápisu do rejstříku: „Jakékoli označení nebo jakékoli kombinace označení, způsobilé odlišit výrobky nebo služby...“.²¹ TRIPS dále dovoluje podmínit schopnost zápisu užíváním známky, „...ovšem podmínka skutečného užívání známky pro podání přihlášky je zakázána...“.²⁰ To je důležité především pro většinu anglosaských zemí, kde je, na rozdíl od práva evropského, zápisu schopnost ochranné známky často podmíněna jejím užíváním.

¹⁷ Článek 12 Pařížské unijní úmluvy

¹⁸ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

¹⁹ Pro detailnější informace doporučuji literaturu – Pítra, V.:K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 1997

²⁰ Dobřichovský Tomáš: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha, 2004, ISBN 80-7201-467-6, strana 81, strana 277

²¹ Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, ISBN: 80-7282-043-5, strana 277

2.3 Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek

Tato dohoda byla podepsána dne 14. dubna 1891²² v Madridu. Hlavním přínosem této dohody je možnost zajistit si ochranu obchodní známky ve všech zemích tvořící unii jediným podáním, bez nutnosti podávání samostatných žádostí v jednotlivých státech. Žadatel vyplní žádost pouze jednu a prostřednictvím Úřadu své země přihlásí tuto známku u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví²³. „Od té doby, kdy se u Mezinárodního úřadu takto uskutečnil zápis..., bude známka v každé zúčastněné smluvní zemi právě tak chráněna, jako kdyby tam byla přímo přihlášena“.²⁴

„Základními inovacemi madridského systému jsou:

- 1) možnost přístupu mezivládních organizací, čímž je vytvořen právní základ propojení se známkou Společenství
- 2) možnost podat mezinárodní přihlášku již na základě národní, resp. regionální přihlášky
- 3) lhůta pro oznámení státu o odmítnutí ochrany může být namísto jednoho roku až osmnáct měsíců
- 4) možnost zavedení individuálního poplatkového režimu jednotlivých států
- 5) možnost transformace mezinárodní registrace, jejíž výmaz byl proveden v důsledku zrušení základní přihlášky nebo registrace, na národní nebo mezinárodní přihlášku v určených státech,
- 6) zkrácení doby ochrany na 10 let.“²⁵

Hlavní výhoda je v jednoduchosti takové mezinárodní přihlášky, přičemž je důležité upozornit, že při přihlášce takové ochranné známky platí přihlašovatel pouze

²² Revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1990, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 1957 a ve Stockholmu dne 1. července 1967

²³ Článek 1, odstavec 2 Madridské dohody

²⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X strana 299

²⁵ Dobřichovský Tomáš: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha, 2004, ISBN 80-7201-467-6, strana 86

jediný poplatek, což může značně snížit náklady na vznik takového označení, zvláště pak, pokud je ochranná známka přihlašována do většího množství zemí.

2.4 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM²⁶)



Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) je oficiálním úředním orgánem pro ochranné známky Společenství od roku 1996 a pro zapsané (průmyslové) vzory Společenství od roku 2003. Příslušná práva související s duševním vlastnictvím platí jednotně ve všech zemích EU.

Mezi základní funkce OHIM patří zejména právní a technické kroky směřující k registraci těchto průmyslových práv. Při tom samozřejmě musí OHIM úzce spolupracovat s přihlašovatelem. Již bylo docíleno jednotné žádosti, jednotného správního centra i jednotné dokumentace, což značně ulehčuje práci a orientaci v dané problematice.

OHIM má kolem 190 examinátorů (pracovníků průzkumu), kteří jsou rozděleni do dvou oddělení pro ochranné známky. Většina examinátorů se zabývá jak samotným průzkumem, tak i spory. Současné cíle jsou dvojí povahy. První z nich se týká kvantitativního cíle, tedy celkového množství rozhodnutí a druhý cíl, neméně důležitý, se týká časového aspektu (například žádná přihláška ochranné známky nesmí čekat na počátek svého zpracování déle než 2 týdny).

V roce 2007 statistiky ukázaly, že k vyřízení (ať už pozitivnímu nebo negativnímu) ochranné známky je zapotřebí v průměru 70 minut. To znamená, že examinátor, který pracuje na hlavní pracovní poměr (7,5 hod) je schopen zpracovat kolem 6 žádostí denně, tedy o něco málo více než 1200 případů ročně (při úvaze 190 pracovních dnů/rok).

V příloze číslo 5 této práce je možné nalézt některé zajímavé informace ohledně vývoje a počtu mezinárodně podaných přihlášek ochranných známek za minulý rok 2007.

²⁶ Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

2.5 Obecně k ochranným známkám a jejich průzkumu v České republice

„§ 1 Označení, která mohou tvořit ochrannou známku

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“²⁷

Každá přihláška ochranné známky se přezkoumává jak z formálního hlediska, tedy zda-li splňuje všechny zákonem požadované administrativní podmínky, tak i z hlediska věcného, tedy jestli už shodná ochranná známka nebyla zapsána dříve pro stejné výrobky a služby.

Žádost o ochrannou známku je zamítnuta především v případě, že obsahuje označení, které je již chráněno dříve zapsanou ochrannou známkou jiného majitele pro shodné výrobky či služby. Pokud by však vlastník dříve zapsané ochranné známky, či přihlašovatel starší ochranné známky, poskytl novému žadateli písemný souhlas, je i zápis takového označení možný. Po provedení průzkumu z moci úřední na takzvané absolutní důvody zápisu schopnosti je řízení o přihlášce ochranné známky buď ukončeno negativně, nebo postoupeno ke zveřejnění ve věstníku Úřadu, který je vydáván každý týden pouze v elektronické podobě. Po zveřejnění mohou zákonem stanovené subjekty podat ze zákonem stanovených důvodů námitky. Podat námitky je možné pouze v zákonné tříměsíční lhůtě. Podle ustanovení § 25 zák. č. 441/2003 Sb., lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Námitky musejí být podány písemně, musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. Řízení o námitkách je založeno na zásadě koncentrovaného řízení. To znamená, že k doplnění námitek a důkazům předloženým na jejich podporu se po tříměsíční lhůtě nepřihlíží. Rozhodnutí Úřadu o námitkách je možné napadnout rozkladem, o kterém rozhoduje předseda Úřadu. Rozhodnutí předsedy Úřadu je možné napadnout správní žalobou k Městskému soudu v Praze, ve lhůtě dvou měsíců od nabytí právní moci. Rozhodnutí tohoto soudu je

²⁷ Ustanovení § 1 zák.č. 441/2003 Sb. (Zákon o ochranných známkách)

konečné. V zákoně uvedených případech může být rozhodnutí Městského soudu v Praze napadeno kasační stížností²⁸, kterou se následně zabývá Nejvyšší správní soud v Brně.

3. Druhy ochranných známek

Základní druhy ochranných známek jsou

- 1) slovní – tvořené slovy, včetně osobních jmen či číslic, ať už se jedná o slovo standardní nebo o slovo smyšlené
- 2) slovní označení s grafickým prvkem – opět tvořeno slovy, písmeny, či číslicemi, ale s určitým, zvláště provedeným typem grafického zpracování
- 3) obrazové – ochranná známka je tvořena kresbou nebo grafickou zkratkou
- 4) kombinované – jak již vyplývá z názvu, jedná se o provedení slovní, kombinované s grafickým prvkem (obrazovým)
- 5) prostorové – třídimensionální, jako například tvar výrobku nebo jeho obal (lahve – Becherovka, Coca - Cola)

4. Průměrný spotřebitel

V následujícím výkladu jednotlivých překážek schopnosti zápisu ochranných známek do úředního rejstříku se velmi často vyskytuje výraz „průměrný spotřebitel“, kterým je fiktivní osoba s určitými vlastnostmi, prostřednictvím nichž se usuzuje na to, zda-li jsou či nikoli naplněny podmínky právního předpisu pro zápis do rejstříku. Právní definice tohoto pojmu schází. Pro další úvahy bude dobré se hned na začátku pokusit vlastnosti této osoby vyjasnit. Obecně lze tvrdit, že průměrným spotřebitelem rozumíme v zásadě běžného spotřebitele, kterému je výrobek či služba, spojená s ochrannou známkou, nabízena. Přesto, že se na první pohled může zdát tato definice relativně jasná a bezproblémová, v praxi tomu tak již není a pojem „průměrný spotřebitel“ se velmi často stává předmětem sporů.

Neexistuje jednoznačný přístup, který by vedl k obecnému určení chování a vlastností „průměrného spotřebitele“. Představme si dva spotřebitele, kteří jdou

²⁸ 15 denní lhůta

nakupovat potraviny do supermarketu. Prvním z nich je například muž kolem 50 let, který si v uvedeném obchodě všímá především slevových akcí, dle kterých nakupuje, přičemž dává přednost českým výrobkům. Druhým z nich může být například žena ve stejných letech, která ovšem sleduje zcela jiné informace. Může to být například doba trvanlivosti potravin, jejich složení, energetická hodnota a podobně. Který z těchto dvou spotřebitelů je z právního hlediska posuzován jako „průměrný“? Jednoznačně ani jeden, neboť první si všímá pouze jednoho druhu informací a druhý jiných. Průměrným spotřebitelem v tomto případě by byl zřejmě takový nakupující, který si všímá všech těchto aspektů, přičemž je však nezkoumá tak detailně, jako spotřebitelé z našeho příkladu.

K otázkám týkajícím se průměrného spotřebitele existuje řada rozhodnutí, ať už soudních či rozhodnutí Úřadu. Z nich je pak možné seznat vlastnosti či charakteristické rysy „průměrného spotřebitele“:

„Pro nekalosoutěžní jednání soud přistupuje z hlediska pro ten účel vytvořeného „průměrného spotřebitele“, jakož to na osobu, který v sobě sjednocuje („průměruje“) zkušenosti, vědomosti, pocity a dojmy v úvahu přicházejících adresátů nabídky, možných zákazníků či spotřebitelů, tak, aby soud si mohl vyřešit otázku, nakolik tvrzené závadné jednání bylo způsobilé takového „průměrného“ spotřebitele ovlivnit v jeho dalším jednání a rozhodování.“²⁹ V jiném rozhodnutí soudu bylo nutné vyřešit otázku průměrného spotřebitele na internetu, k čemuž soud poznamenal následující: „... na průměrného uživatele internetu a tedy i potenciálního návštěvníka webových stránek je třeba hledět jako na věci znalého „spotřebitele“. Tento „průměrný“ uživatel internetu ze své zkušenosti je si dobře vědom důležitosti každého písmene, číslic a znamének v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla).“³⁰

Dalším příkladem je pak rozhodnutí soudu, které se týkalo nekalosoutěžního jednání. V uvedené kauze šlo o to, že žalovaný inzeroval v různých médiích reklamu,

²⁹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10.10.2005, ve věci sp. zn. 3 Cmo 241/2006, tvrzená zaměnitelnost výrobků

³⁰ Rozsudek Městského soudu v Praze, ve věci sp.zn. 3 Cmo 460/2005, tvrzená kolize označení domén

v níž bylo uvedeno „úvěry s úrokem jen 2,99%“, ovšem bylo zamlčeno, že takový úrok platí jen pro první 3 měsíce čerpání a následně je taková půjčka úrokována standardní výší úrokové sazby 5,75 - 7,75% p.a. V rozhodnutí soud toto jednání nepovažoval za nekalosoutěžní, přičemž argumentoval především tím, že „... průměrný zákazník již vzhledem k závažnosti věci si před uzavřením úvěrové smlouvy pečlivě ověří podmínky, za nichž může úvěr získat, a vezme v úvahu přitom nabídky vícero soutěžitelů, jež se mu nabízejí. Samo žalovaným vytýkané jednání není proto jednáním, jež by bylo způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům či případným zákazníkům. Již vzhledem k tomu, že spotřebitelská veřejnost je soutěžiteli i v tomto segmentu trhu dnes a denně v médiích zahrnována různými i superlativními nabídkami, není zde důvod dovozovat, že by se právě nabídkou žalovaných nechala jakkoli zmást či uvést v omyl. ... Při povrchním pohledu průměrného spotřebitele je tento zaujat výhodnou nízkou úrokovou sazbou, je však třeba dát zapravdu žalovaným v tom, že průměrný spotřebitel – zájemce o úvěr – se nerozhoduje na základě takové nabídky a reklamy. Pokud snad i zní vychází, pak věnuje nezbytně pozornost i údajům dalším, zde uvedeným třeba i drobným písmem, jež ho nasměrují k dalším zdrojům informací, včetně příslušných poboček prvního žalovaného. Toto – tj. přilákání potenciálních zákazníků do poboček - je však ostatně cílem každé takové reklamy a je přípustným soutěžním chováním. Žalování takto (pozn. autora – uveřejněním kontaktního čísla, byť i malým písmem) umožnili každému zájemci získat objektivní informaci o podmínkách, za nichž platí jejich reklamní slogan a zde inzerovaná výše úroku, a umožnili mu se svobodně rozhodnout, zda zvolí pro sebe nabídku žalovaných či jiného soutěžitele.“³¹ Soud uzavřel, že žalovaní použili reklamní trik sice agresivní, nikoli však ještě v rozporu s pravidly soutěže, a že tedy nejde o jednání nekalé soutěže podle ustanovení § 45 Obchodního zákona a žalobu proto zamítl.

5. Označení nezpůsobilá zápisu

Důvody pro odmítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek jsou v zásadě dvojího charakteru. Jedná se o důvody absolutní, které představují absolutní překážky zápisné způsobilosti a důvody relativní. Absolutní důvody zápisné

³¹ Rozsudek Městského soudu v Praze, ve věci sp.zn. 3 Cmo 380/2005, hypotéky

způsobilosti musí Úřad³² řešit z úřední povinnosti³³, přičemž zkoumá, jestli jsou splněny podmínky pro zápis určitého označení jako ochranné známky. Relativní důvody mají především soukromoprávní povahu – Úřad je tedy řeší pouze v případě, že je uplatní dotčená osoba a to pouze za podmínek uvedených v ustanovení §7 a následně § 25 a 26 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách.

5.1 Absolutní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek

Absolutní důvody pro odmítnutí ochranné známky nalezneme v ustanovení §4 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Zákon nejdříve uvádí absolutní důvody odmítnutí ochranné známky, tedy, jak již bylo výše řečeno, takové důvody, na jejichž základě Úřad z moci úřední zamítne přihlášku ochranné známky, pokud žádost o takovou ochrannou známku naplňuje některý ze třinácti zákonem stanovených důvodů.

Podle ustanovení §4 zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany. Do rejstříku ochranných známek se podle tohoto ustanovení nezapíše označení:

- a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu §1 zák. č. 441/2003 Sb.
- b) které nemá rozlišovací způsobilost
- c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností
- d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech
- e) které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu
- f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy

³² V České republice Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

³³ Jedná se tedy o veřejnoprávní důvody odmítnutí zápisu do rejstříku

- g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost, nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby
- h) přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
- i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány³⁴
- j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu
- k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol,
- l) jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv
- m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Je možné konstatovat, že zákon v zásadě kopíruje ustanovení článku 3 Směrnice Rady ES č. 89/104³⁵ a článku 7 Nařízení Rady ES 40/94³⁶, včetně principu dobré víry. Princip dobré víry posiluje možnost odmítnutí ochranné známky Úřadem a tak zvyšuje ochranu vlastníků dříve do registru zapsaných ochranných známek. Dále lze říci, že veškeré výše taxativně uvedené překážky pro zápis ochranné známky zkoumá Úřad ex offo³⁷, toto zkoumání je tedy zcela ve sféře veřejného práva a konečně lze konstatovat, že se jedná o překážky často označované jako absolutní.

Ještě před samotným zkoumáním absolutních překážek Úřad provede administrativně formální průzkum, týkající se formální stránky přihlášky. V případě, že přihláška ochranné známky je bez formálních nedostatků³⁸, následuje zkoumání

³⁴ V čl. 6ter Pařížské unijní úmluvy se zakazuje, aby bez zmocnění příslušných míst, bylo užíváno jako tovární nebo obchodní známky nebo jako části těchto známek, erbů, vlajek a jiných znaků státní svrchovanosti unijních zemí, úředních zkušebních, puncovních a záručních značek u nich zavedených, jakož i každých napodobení z hlediska heraldického.

³⁵ Jde v zásadě o přepis písmen a) až g) + písmeno i) článku 3 Směrnice 89/104/EHS ze dne 21.12.1988 (která „sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách“)

³⁶ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20.12.1993 o ochranné známce Společenství

³⁷ Ex offo – z úřední povinnosti

³⁸ To především znamená mít řádně vyplněný formulář, včetně příloh, zaplacení poplatku a dalších.

absolutních a relativních překážek zápisné způsobilosti takového označení. Je vhodné poznamenat, že při podání přihlášky ochranné známky musí být tato v „definitivním stavu“, nelze ji dodatečně měnit, jakkoliv doplňovat, příkladně měnit barvy přihlašovaného označení či provádět další úpravy. „Úřad povolí po podání přihlášky v přihlašovaném znění pouze takové úpravy, které uvádějí údaje obsažené v přihlašovaném označení do souladu se skutečností, aniž by se měnil jeho celkový ráz.“³⁹

Nyní k jednotlivým absolutním důvodům pro odmítnutí zápisu označení do rejstříku ochranných známek. Budu se snažit o srovnání české a evropské praxe v rozhodování o absolutních překážkách zápisu ochranné známky a to jak těch, které vedly k negativním, tak i pozitivním rozhodnutí o přihláškách ochranných známek.

5.1.1 Schopnost grafického znázornění

Ustanovení §4, písmeno a) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena a) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu §1...“

Ustanovení §1 výše zmíněného zákona uvádí:

„Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“

„Jde o hlavní kritérium, podle kterého se posuzuje zápisná způsobilost ochranné známky a která umožňuje vyloučit z ochrany např. označení čichová.“⁴⁰ Jde o kritérium dle tzv. „legální definice“, tedy ochranná známka nemůže vybočovat z ustanovení §1 výše citovaného zákona, jinak je nezpůsobilá zápisu.

Zápis ochranné známky do rejstříku vlastně znamená, že výrobky či služby jednoho podnikatele budou jasně a zřetelně odlišeny od stejných či podobných výrobků

³⁹ Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Část G, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, strana 6

⁴⁰ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck, Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879-7, strana 305

a služeb ostatních podnikatelů a že budou tato zapsaná označení požívat právní ochrany ve smyslu tohoto zákona. Termín „podnikatelé“ je nutné vnímat jako jakoukoli fyzickou či právnickou osobu způsobilou k právním úkonům. V dřívějším zákoně bylo nutné prokazovat, že daný podnikatel má pro přihlašovanou ochrannou známku podnikatelské oprávnění, což již vzhledem k širšímu pojetí slova podnikatel dnes není nutné⁴¹. Z výše uvedeného je patrné, že ochranná známka⁴² musí být především „graficky znázornitelná“⁴³, což do značné míry vylučuje zápis označení zvukového, čichového, světelného či pohybového.

Předchozí právní úprava, tedy ustanovení §1 zák. č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách, měla toto znění:

„Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.“

Je možné konstatovat, že nynější právní úprava je tolerantnější. Podmínkou je schopnost grafického znázornění, nemusí již jít o „označení tvořené slovy ...“, čímž se dostáváme právě k otázce možnosti, respektive nemožnosti zápisu schopnosti označení zvukových, čichových, světelných a pohybových. Zápisu schopnost takových označení není možné předem vyloučit, protože například označení zvukové lze přepsat do notového tvaru a tak by splňovalo právní předpis. V tom případě by ale ochrannou známku představoval tento notový zápis, a mohlo by být zajímavou právní otázkou, zda-li rozsah takové ochrany by zahrnoval i jeho zvukové provedení. Zajímavostí je pak například zápis písma čínského či Braillova písma. Pokud by někdo takové označení přihlásil jako ochrannou známku, musel by doložit transkripci do klasického abecedního tvaru. V případě, že by tak neučinil, pohlíželo by se na toto označení pouze jako na označení obrazové.

⁴¹ Pokud tak nestanoví jiný právní předpis

⁴² Slovo ochranná známka je mezinárodně chápáno jako „trade mark“ (VB), „trademark“ (US), „marque déposée“ (FR), „Marke“ resp. „Warenzeichen“ (DE) či „tovarnyj znak“ (RU).

⁴³ Přičemž za běžné písmo, ve kterém se podávají přihlášky ochranných známek slovních, se považuje písmo užívané Úřadem, tedy Times New Roman, velikost 12

Samostatnou kapitolou jsou pak ochranné známky certifikační. „K právní úpravě a ochraně certifikačních známek Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, na rozdíl od známek kolektivních, členské státy nezavazuje, a podmínky ochrany certifikačních známek tak stanoví fakultativně jednotlivá národní zákonodárství. Pařížská úmluva pouze obsahuje výluky ze zápisu označení sloužících k certifikaci v článku 6ter“.⁴⁴

Ochranné známky tvořené barvami

Zápisu schopnost ochranné známky, která je tvořena výlučně barvou, je opět podmíněna rozlišovací schopností. Jinými slovy, pokud jde o zápis ochranné známky tvořené barvou, musí být odstín této barvy jasně specifikován⁴⁵. To znamená, že se vyžaduje, aby předmětem ochrany byl jen velmi přesně „vědecky“ stanovený odstín, ale ten dosáhnout při užívání je komplikované. Dále je nutné uvést, že vzhledem k omezenému počtu barev, zůstávají tzv. základní barvy zápisu neschopné. To je možné ilustrovat například rozhodnutím Úřadu⁴⁶ k přihlášce ochranné známky firmy Northern Technologies International Corporation (NTI). Ta se snažila o zápis ochranné známky, tvořené běžným odstínem žluté barvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu ze základních barev, postrádá taková přihláška ochranné známky rozlišovací schopnost a byla tudíž Úřadem zamítnuta.

Dalším příkladem zápisu schopnosti ochranné známky tvořené barvou je rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2003⁴⁷. Nizozemská Firma Libertem Grep BV si podala u Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu žádost o ochrannou známku, která byla tvořena výlučně oranžovou barvou, doplněna popisem „oranžová“, bez jakéhokoli odkazu na barevný kód. Úřad tuto její přihlášku odmítl s tím, že výše uvedené firma dostatečně neprokázala získání rozlišovací způsobilosti. Po několika odvolání se spor dostal až k Vrchnímu soudu⁴⁸, který se během projednávání žaloby rozhodl obrátit na Evropský soudní dvůr. Ten formuloval následující podmínky zápisu schopnosti ochranné známky, tvořené barvou: „Aby barva mohla sama o sobě tvořit ochrannou známku musí:

⁴⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 46

⁴⁵ podle vzorníku barev PANTONE, CMYK či barevné stupnice RAL

⁴⁶ rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.3.2003, číslo spisu O-167546

⁴⁷ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. května 2003 ve věci C – 104/01, ECR 2003, 00000

⁴⁸ Hoge Raad der Nederlanden

- být označením jako takovým
- musí být označením graficky ztvárnitelným
- musí být toto označení schopno odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb ostatních podniků. Navíc, aby mohlo grafické ztvárnění plnit svou funkci, musí být jasné, přesné, ucelené, snadno dostupné, srozumitelné, trvanlivé a objektivní.⁴⁹

Poslední zmiňovaná věta je velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že firma Libertem Grep BV podala přihlášku ochranné známky na papíře, nesplňuje již tento základní požadavek na „trvanlivost“ (uvedený v čl. 2 směrnice EHS 89/104), protože vzorek takové barvy se může jednoduše poškodit (například působení slunečního svitu). Po této základní definici zápisu schopnosti ochranné známky tvořené barvou následně Evropský soudní dvůr přešel k dalšímu vymezení. Důležité je, aby zápis ochranné známky nebyl v rozporu s veřejným zájmem, tedy, aby nebyl přespříliš omezen přístup k barvám i pro jiné provozovatele. Také tento požadavek není v našem případě splněn, neboť oranžovou barvu jako takovou, bez další jasné specifikace, dozajista používají i další podnikatelé. Poslední závěrem Evropského soudního dvora v rámci tohoto případu bylo, že je nutné přihlížet i k dosavadnímu užívání známky, protože Pařížská unijní úmluva výslovně říká: „... při posuzování, lze-li známku chránit, je nutno přihlížet ke všem skutkovým okolnostem, zvláště k době užívání známky.“ Uvedená přihláška ochranné známky byla tudíž vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zamítnuta.

Naopak z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze⁵⁰ je patrné, že ochranná známka tvořená jasně specifikovaným odstínem barvy, je zápisu schopná. Tento případ se týkal odstínu barvy fialové, která byla specifikována zcela jasně, dle příslušných technických norem. Celý případ začal v roce 1998, kdy Úřad odmítnul zápis mezinárodní ochranné známky, která je tvořena odstínem fialové barvy, označované jako „lila“ a používané pro čokoládové výrobky Milka a to z důvodů chybějící rozlišovací způsobilosti. Přihlašovatel však proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, ve kterém především uvádí, že konkrétní odstín jím přihlašované ochranné známky rozlišovací způsobilost má, což doložil mimo jiné i průzkumem veřejného mínění spotřebitelů v České republice, podle kterého 84%

⁴⁹ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005 (strana 7)

⁵⁰ Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci 7A.16/1999

spotřebitelů asociuje fialovou barvu s čokoládovými výrobky majitele. Rozklad byl však předsedou průmyslového vlastnictví zamítnut⁵¹ a bylo potvrzeno rozhodnutí o odmítnutí zápisu takové ochranné známky. Majitel přihlašované ochranné známky se však nesmířil ani s tímto rozhodnutím, a proto podal žalobu k výše zmíněnému Vrchnímu soudu v Praze. Ten se zabýval především rozlišovací způsobilostí dané ochranné známky, přičemž konstatoval, že vnitrostátní úprava⁵² obsahuje pozitivní vymezení a připouští i rozlišovací způsobilost barvou. Podle soudu taktéž Úřad dostatečně nepodložil a neodůvodnil své rozhodnutí. Úřad zamítnul tuto přihlášku zřejmě zvláště z toho důvodu, že barva jako taková nebyla ve výčtu ustanovení §1 zák. č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách. Soud však konstatoval, že takové tvrzení není správné, protože rozlišovací způsobilost může získat i barva a to zvláště, pokud je dlouhodobě užívaná v obchodním styku. Úřad nakonec barvu lila pro výrobky Milka do rejstříku ochranných známek zapsal pod číslem 644464.

5.1.2 Rozlišovací způsobilost

Ustanovení §4, písmeno b) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena b) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapiše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.“

Pro zápis ochranné známky do rejstříku nestačí pouhá odlišnost od známek ostatních, ale je dále nutné, aby znaky ochranné známky měly schopnost individualizovat zboží, které tuto ochrannou známku nese. „Vždy je nutno vzít v úvahu celkový dojem, jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží či služeb a dalším relevantním faktorům.“⁵³ Marketingoví odborníci se často snaží propůjčovat novým výrobkům názvy, které jsou obecné, popisné, protože lépe působí na potencionálního klienta, který se následně velmi rychle orientuje o jaké zboží vlastně jde. Takové označení však zákon nepřipouští, respektive taková ochranná známka by byla odmítnuta kvůli nedostatku rozlišovací způsobilosti. Nelze si například zapsat

⁵¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 30.12.1998, číslo spisu O-144897-96

⁵² Zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách (právní úprava předcházející znění nynějšímu)

⁵³ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Beckovy texty zákonů s komentářem, C.H.Beck, 2004, ISBN 80-7179-838-X (strana 54)

ochrannou známku Apple pro jablka, ale pro počítače je to zcela možné, ba co víc, taková ochranná známka může dokonce následně požívat vysokého stupně rozlišovací způsobilosti. Nejlepší je samozřejmě slovo fantazijní, smyšlené, které je naprosto originální. Jde například o označí KODAK, které si jistě velká většina spotřebitelů ihned spojí s fotoaparáty a službami s touto oblastí spojené nebo označení VECTRA pro automobily společnosti OPEL. S takovým označením jistě není problém co se týče zápisu schopnosti, ale na druhou stranu je takové označení nutno mediálně podporovat, což znamená nemalé finanční i další náklady.

Dále je nutné konstatovat, že vyobrazení ochranné známky, spočívající v pouhém vyobrazení „písmen, číslic, značek, z pouhého vyobrazení výrobků nebo z označení vžitého pro ten který výrobek – tzv. volné známky (zkřížená kladívka pro uhlí, ozubené kolo pro stroje), z běžného obalu výrobku nebo pouze z běžných geometrických obrazců, přímek, čárek, teček apod.“⁵⁴ je nedistinktivní, postrádající rozlišovací schopnost, tedy zápisu neschopná. Jedinou možností zápisu takové ochranné známky je její velmi zajímavé, originální a výrazné grafické ztvárnění.

Výše popsané je možné podložit i rozhodnutím o rozkladu Úřadu ve věci zamítnutí slovní přihlášky ochranné známky „Vaše odpady – naše záležitost“⁵⁵. Tato ochranná známka byla zamítnuta, proti čemuž se přihlašovatel odvolal, ale rozhodnutí bylo potvrzeno a to z následujících důvodů: „Přihlašované slovní označení je tvořeno pouze obecnými slovy bez jakékoliv grafické úpravy a neobsahuje žádný distinktivní prvek, postrádá rozlišovací způsobilost, neboť samo o sobě nemá schopnost rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelů.“ Přihlašovatel se bránil tvrzením, že „...již minimálně 5 let před podáním této přihlášky ochranné známky nabízel a poskytoval uvedené služby na trhu odpadového hospodářství, z čehož je možno usuzovat, že předmětné označení získalo mezi spotřebiteli širokým užíváním rozlišovací způsobilost, a to zejména v této oblasti, kde je spojováno s jeho službami“, čímž splňuje podmínku rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Úřad však argumentoval tím, že v oblasti odpadového hospodářství bude slovní spojení „Vaše odpady – naše záležitost“ chápáno jako obecné slovní spojení nabízející službu odstranění odpadu, či činnosti

⁵⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 54

⁵⁵ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 20.7.2001, značka spisu O-152577

s touto službou související a nikoliv jako označení označující služby pocházejících od konkrétního přihlašovatele, a vzhledem k těmto skutečnostem nemá pro uvedené služby dostatečnou rozlišovací způsobilost. Podobným případem je pak zamítnutá ochranná známka tvořená slovy „S námi je to hračka!“⁵⁶. Zde, stejně jako ve výše popsaném případě, bylo argumentováno nedostatečným rozlišovacím prvkem. Slogan „S námi je to hračka!“ je tvořen obecnými výrazy z běžně používaného jazyka a bez dalších rozlišujících prvků (například grafických) nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Navíc má takovýto slogan laudatorní charakter, neboť může u spotřebitelů navozovat dojem předem vnucované pochvaly. Je jasné, že každý si přeje mít své označení doplněné o pochvalné označení typu „královský“, „super“, „nejlepší“ či označení s několika hvězdičkami nebo korunkami. Samotný laudatorní (pochvalný) charakter přihlašovaného označení není právní překážkou pro odmítnutí zápisu ochranné známky do rejstříku, ale je samozřejmě posuzován. Pokud chybí znaky distinkitivity, bude takové označení s největší pravděpodobností zamítnuto. Například anglický úřad odmítl registrovat jako známku slova „Perfection“, „Exellent“, „Supreme“, „Prestige“ přihlášená pro čepelky s tím, že tato slova vyjadřující laudatorní hodnocení označovaného zboží jsou velice všední a postrádají rozlišovací způsobilost. Praxe tedy jednoznačně tato označení zamítla s tím, že nemají rozlišovací způsobilost a jsou deskriptivní, protože sestávají ze slov(a), která jsou výlučně údajem o vlastnosti zboží.⁵⁷

Obecně lze však konstatovat, že právní úprava předem nevylučuje možnost označení, které má charakter sloganu, avšak je nutné, aby takový slogan byl způsobilý rozlišit výrobky nebo služby, pocházející od různých podnikatelů. „Posouzení rozlišovací způsobilosti označení je komplexní problém, který zahrnuje kombinaci objektivních a subjektivních prvků. Vždy je však nutno vzít v úvahu dojem, jakým působí označení jako celek. Aby označení, v tomto případě tvořené sloganem, mělo jako ochranná známka rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se, byť by bylo tvořeno z běžně užívaných slov, pouze odlišovalo od známých označení, ale aby svou formou a obsahem bylo do té míry

⁵⁶ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 31.5.2002, značka spisu O-154966

⁵⁷ Tato výlučka již výslovnou normativní oporu měla např. v ustanovení §3 odst. 1, bod 2 zák. č. 19 z roku 1890 nebo v ustanovení § 2 odst. 2, písmeno a) zák. č. 8/1952 Sb. a koneckonců ji má i platném předpise.

originální, že jeho svérázné znaky mají schopnost individualizovat zboží, či služby, které jím mají být chráněny.“⁵⁸

Dalším případem, tentokrát z prostoru evropského práva, je spor firmy Procter & Gamble company vs. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)⁵⁹. Právní problematikou v tomto sporu byla zápisu schopnost ochranné známky, tvořené popisnými označeními – „Baby – dry“⁶⁰. Tato ochranná známka byla zamítnuta, protože „je výsledkem pouhé jazykové vynalézavosti ... a je tvořena výlučně slovy, jež mohou sloužit v obchodě k označení určení výrobku, a proto postrádá rozlišovací způsobilost...“^{61,62}. Přihlašovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal, ale Soud rozhodnutí potvrdil s následujícím komentářem: „Jelikož funkcí plenek je „absorbování za účelem zachování dítěte v suchu“, pojem „Baby-dry“ pouze sděluje spotřebiteli informaci o určení výrobku a nemá žádný dodatečný rys, který by tomuto slovnímu spojení propůjčoval rozlišovací způsobilost.“⁶³ V neposlední řadě tento spor ukazuje i na jazykový problém, respektive z jakého pohledu se na přihlašovanou ochranou známku nazírá. Při rozhodování o zápisu schopnosti ochranné známky, která je (jako v tomto případě), tvořená výlučně slovy, je vždy nutné ji posuzovat dle spotřebitelů, jejichž jazyk je totožný s jazykovým vyjádřením dotčené ochranné známky, v tomto případě tedy z pohledu anglicky mluvících spotřebitelů. V tomto konkrétním případě, tedy v případě dětských plenek, musí Úřad přezkoumat, zda dotčená kombinace slov může být považována za běžný způsob označování výrobků nebo označení jejich základních vlastností. Na tomto tvrzení odvolatel postavil svou obhajobu, přičemž se snažil dokázat, že ačkoliv jednotlivá slova „Baby“ a „dry“ se běžně používají k označení dětských plenek, spojení „Baby – dry“ nepostrádá rozlišovací schopnost, avšak toto tvrzení bylo Soudem zamítnuto z výše popsaných důvodů.

⁵⁸ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 14.5.2001, značka spisu O-154966

⁵⁹ Rozsudek Evropského soudního dvora z 20. září 2001 ve věci C-383/99P, ECR 2001, I-06251

⁶⁰ jednorázové plenky vyrobené z papíru nebo buničiny a plenky vyrobené z textilu

⁶¹ a je tedy v rozporu s čl. 7(1)(b), týkající se rozlišovací způsobilosti, a dále v rozporu s písmenem (c) tohoto článku, týkající se označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejích vlastností nařízení EHS 40/94

⁶² Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 1

⁶³ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 1

Na závěr této problematiky je vhodné uvést komentář k případu označení „Biomild“, které bylo přihlášeno k zápisu do rejstříku ochranných známek nizozemskou společností Campina. Označení „Biomild“ bylo použito pro jogurtové výrobky s jemnou chutí.

Nizozemský úřad pro ochranné známky, Benelux trade mark office (dále jen BTMO), však zápis výše uvedeného označení zamítl s tím, že je výlučně popisné a nemá rozlišovací způsobilost. Argumentem pak byla skutečnost, že označení Biomild informuje pouze o tom, že výrobek je biologický a jemný, a tudíž postrádá rozlišovací způsobilost. Dle BTMO se jedná o neologismus, tedy o nové slovo, které je však složeno ze slov již známých, které jsou čistě popisné, stejně jako složenina těchto dvou slov, do slova jednoho. BTMO dále podotkl, že „Existují pouze výjimečné případy, u kterých všechny složky, které nemají rozlišovací způsobilost společně, tvoří značku vykazující určitý stupeň kreativity a originality, aby tato známka obsahující pouze popisné výrazy byla vhodná k zápisu.“⁶⁴ Společnost Campina podala, dle nizozemského práva, odvolání k Nejvyššímu soudu, který se obrátil na Evropský soudní dvůr, protože měl pochybnosti o správnosti rozhodnutí BTMO.

Evropský soudní dvůr konstatoval, že „Jestliže se má známka jako taková, která je předmětem hlavního řízení a která obsahuje neologismus vzniklý kombinací prvků, považovat za popisnou ve smyslu čl. 3(1)(c) Směrnice⁶⁵, nestačí, že každá z jejích složek je popisná. Slovo samo o osobě musí být shledáno popisným.“⁶⁶ I přes to ale Evropský soudní dvůr považoval označení Biomild za pouhou sloučeninu dvou známých slov, přičemž prohlásil, že toto sloučení postrádá kreativitu a nejedná se o neobvyklou variantu složení slov. „... zejména pak z pohledu syntaxe nebo významu, nemůže vyplývat nic jiného než známka sestávající výlučně ze značek nebo údajů, které mohou sloužit při rozhodování o určení vlastností příslušného zboží nebo služeb.“⁶⁷ Označení Biomild bylo proto shledáno nezpůsobilým zápisu do rejstříku ochranných známek.

⁶⁴ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 95

⁶⁵ Směrnice číslo 89/104/ES ze dne 21.12.1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

⁶⁶ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 97

⁶⁷ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 97

5.1.3 Označení sloužící v obchodě k určení druhu, jakosti a účelu zboží

Ustanovení §4, písmeno c) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena c) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejích vlastností.“

Na úvod je nutné říci, že přihlášky ochranných známek, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků, jsou časté. Je tomu zvláště proto, že takové názvy rychle a intenzivně působí na spotřebitele, který si rychle vytvoří asociaci výrobku s jeho určením, a proto ho taková známka zaujme.

Jedná se například o označení typu „Česká keramika“ či „Standard směs“ pro kávu. Taková označení sestávají pouze z údajů popisného charakteru. Dalšími takovými označeními, které jsou nezpůsobilé zápisu vzhledem k absolutní překážce rozlišovací způsobilosti, druhu, jakosti, množství, účelu nebo obecné značky, jsou například označení popisná, typu hrubá mouka, světlé pivo, hořká čokoláda, advokátní kancelář, fotoateliér, inzertní služba, vodňanská kachna, umělecká agentura, půjčovna automobilů, TV servis, autoservis, autodoprava apod., dále označení sloužící v obchodě k určení jakosti, kvality výrobku nebo služeb typu extra, speciál, standard apod., označení vyjadřující rozměr typu maxi, midi, mikro, mini apod., pochvalná označení typu super, extra, nejlepší, první, prima apod., označení tvořená výlučně označeními, která jsou obvyklá v běžném jazyce nebo obchodních zvyklostech typu Made in Czech republic, centrum, CZ, long vehicle, www stránky, debetní účet apod., označení obsahující pouze zeměpisné údaje jako alpská, Praha, Vltava, Šumava, Bohemia apod. a konečně označení puncovní či matematické. Na konec je důležité zdůraznit, že rozlišovací způsobilost je možné získat užíváním přihlašovaného označení před zápisem ochranné známky do rejstříku⁶⁸. To znamená, že pokud přihlašovatel dokáže, že jeho

⁶⁸ Viz ustanovení § 5 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách: „Označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné

označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním, tedy že si spotřebitelé v dostatečné míře zvykli na jím používané označení a jsou jednoznačně schopni ho odlišit od konkurence či ostatních podnikatelů, je takové označení zápisu schopné. Důkazy o tom jsou především datované doklady, jako jsou faktury, objednávky, reklamní materiály apod., které slouží k prokázání doby a intenzity používání přihlašovaného označení a dále mohou prokázat, že si zákazníci či obchodní partneři jednoznačně spojují toto označení právě s majitelem přihlašované ochranné známky. Pokud například užívá takové označení souběžně několik subjektů ve srovnatelné intenzitě a rozsahu je takový průkaz rozlišovací způsobilosti pro jednoho z nich prakticky nemožný. Je pouze na přihlašovatele a jeho strategii, aby hodnověrně dokázal, že přihlašované označení nejen užívá, ale že se stalo příznačným právě pro jeho výrobky či služby.

Příkladem může být rozhodnutí⁶⁹ Úřadu ve věci přihlášky ochranné známky „Chlebíčky“. Taková přihláška ochranné známky byla zamítnuta právě z výše uvedených důvodů. Přihlašovatel podal rozklad a namítal, že danou ochrannou známku již delší dobu užívá pro označení svých výrobků, ale nijak neprokázal rozlišovací způsobilost. Je zřejmé, že označení „Chlebíčky“ je pro běžného spotřebitele zavádějící a není schopen si asociovat toto slovo pouze s výrobky přihlašovatele. Ten navíc neměl popisné označení „Chlebíčky“ ani nijak zvláště graficky provedeno, a nejen proto bylo jeho odvolání zamítnuto. Úřad poukázal na porušení ustanovení § 4 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách⁷⁰, „...neboť jde o označení bez jakékoliv grafické úpravy, pouze ve slovním vyjádření, které nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost k plnění funkce ochranné známky.“⁷¹

Ke stejnému závěru vedly i některé další rozhodnutí o přihláškách ochranných známek, které byly zamítnuty i z důvodu ustanovení §4 písmena c) zákona o ochranných známkách. Jedná se například o přihlášky ochranných známek: „Snadná půjčka pro seniory“, „Tatarák“, „Bazalka“, „Wonderful shoe“, „Kuřecí párky Natural“, „Ready Made“, „Zemní plyn“, „Multi Casino“, „Vinné sklepy Velké Pavlovice“. Důvody odmítnutí

známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“

⁶⁹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 7.4.2008, číslo spisu O-430973

⁷⁰ Zákon číslo 441/2003 Sb.

⁷¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 7.4.2008, číslo spisu O-430973

těchto ochranných známek vyplývají ze samotného znění těchto ochranných známek, přičemž odůvodnění Úřadu bylo v zásadě podobné, jako argumentace u ochranné známky „Chlebíčky“.

V řadě případů jde ale o právně i skutkově náročné otázky, jak plyne například z případu „Spinner“⁷². V tomto případě byla v prvním stupni řízení žádost o přihlášku ochranné známky „Spinner“ zamítnuta a to z důvodů porušení ustanovení §4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách. Úřad argumentoval tím, že se jedná o označení druhové, které porušuje výše zmíněná ustanovení zákona. Přihlašovatel podal v řádném termínu rozklad, ve kterém uvádí, že dle jeho mínění Úřad neposkytl žádné konkrétní důkazy o absenci rozlišovací způsobilosti, kterou naopak přihlašovatel dostatečně dokázal. Přihlašovatel argumentoval především tím, že označení „Spinner“ je určeno pouze pro konkrétní a originální šlapací přístroje. Přihlašovatel dále doložil propagační materiály, ve kterých poukazuje na fakt, že přihlašované označení je užíváno pouze pro určitý druh stacionárních kol, přičemž stroje podobného druhu jsou na trhu označeny například jako SCHWINNER či TOMAHAWK. Dalším argumentem přihlašovatele byl zápis této ochranné známky v řadě jiných států po celém světě a masivní reklamní kampaň, která zesílila známost tohoto označení u veřejnosti.

Rozklad byl však zamítnut, přičemž Úřad argumentoval tím, „...že přihlašované označení vzhledem ke skutečnosti, že se stalo součástí běžné slovní zásoby, není schopno odlišit výrobky a služby téhož druhu pocházející od různých subjektů, a proto pro nárokové výrobky a služby není způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek.“⁷³

Přihlašovatel se odvolal k Městskému soudu v Praze, který zrušil výše uvedené rozhodnutí předsedy Úřadu. Soud Úřadu vytkl fakt, že poskytl nedostatečné důkazy o porušení výše zmíněných ustanovení zákona o ochranných známkách a že neposkytl dostatečný prostor pro vyjádření se k podkladům přihlašovatele. „Jde tedy v podstatě o sdělení výsledku věcného průzkumu, který bez podkladů, z nichž správní orgán vycházel, nelze bez dalšího považovat za důkaz v dané věci. V napadeném rozhodnutí není

⁷² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 15.6.2006, číslo spisu O-179460

⁷³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 15.6.2006, číslo spisu O-179460

uvedeno, jakým způsobem dospěl orgán prvního stupně řízení ke svým závěrům, ani o které konkrétní skutečnosti svá tvrzení opírá.“⁷⁴

Ustanovení §4, písmeno c) zák. č. 441/2003 Sb., v zásadě kopíruje čl.7 (1)(c) Nařízení č. 40/94/ES ze dne 20.12.1993. Z tohoto důvodu bych rád uvedl i konkrétní případ evropský, vztahující se právě k této problematice. Jde o spor společnosti Zapf Creation AG versus Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Celý případ začal dne 6. Října 1997, kdy společnost Zapf Creation podala přihlášku ochranné známky „New Born Baby“ a to pro panenky na hraní a doplňky pro tyto panenky ve formě hraček. Tato přihláška byla průzkumovým pracovníkem zamítnuta s odvoláním na porušení absolutních důvodů zamítnutí zápisu schopnosti, konkrétně pro porušení čl.7 (1) (b)⁷⁵ a (c)⁷⁶ Nařízení č. 40/94/ES ze dne 20.12.1993. Přihlašovatel však podal žalobu k Soudu prvního stupně, kterou se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí. V této žalobě uvádí: „Porušení čl.7 (1)(c) Nařízení č. 40/94/ES: Přihlašovanému označení může být odepřen zápis podle uvedeného ustanovení pouze existuje-li skutečná potřeba, aby dané označení zůstalo volně použitelné. Přitom je potřeba zohlednit zejména současné či potenciální užívání daného označení ostatními subjekty na trhu. Konkurenti však v současné době označení „New Born Baby“ pro podobné výrobky či služby nepoužívají. Neexistuje ani nutnost zachovat toto označení volné, neboť jede o výraz, který nelze najít ve slovnících. Přitom je nerozhodné, zda jde o výraz neobvyklý či nápaditý. Soutěžitelé mají k dispozici různá jiná označení; zapsána či přihlášena k ochraně byla například označení „New baby“, „Neo Baby“, „Newborn“ či „Newborns“.“⁷⁷

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu naopak namítal, že označení „New born baby“ bude s velkou pravděpodobností spotřebitelem vnímáno jako „novorozené dítě“ a vzhledem k tomu, že v seznamu přihlašovaných výrobků pro toto označení jsou i panenky připomínající novorozenáta, a to včetně jejich tělesných funkcí, je přihláška

⁷⁴ Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 3. října 2001 ve věci T-140/00

⁷⁵ čl.7 (1)(b) Nařízení č. 40/94/ES ze dne 20.12.1993, se týká rozlišovací způsobilosti

⁷⁶ čl.7 (1)(c) Nařízení č. 40/94/ES ze dne 20.12.1993, se týká označení, která jsou tvořena výlučně označeními, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu...

⁷⁷ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 123 (dostupné též na <http://isdv.upv.cz/dbr/spring/showCase?caseID=1043>)

ochranné známky „New born baby“ tvořena výlučně údaji, které označují druh a vlastnost výrobku, a proto porušují čl.7 (1)(c) Nařízení č. 40/94/ES ze dne 20.12.1993.

Soud se k dané věci vyjádřil následovně: „Označení, které je popisné vzhledem k tomu, co hračka znázorňuje nelze považovat za popisné vzhledem k hračce jako takové... Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu neprokázal, že by průměrný spotřebitel přihlášené označení a priori vnímal jako výraz označující vlastnosti panenek... Spotřebitel nebude vnímat přímý a specifický vztah mezi daným označením, panenkami a doplňky pro tyto hračky.“⁷⁷ Soud tedy poukázal na skutečnost, že i popisné označení může být zapsáno jako ochranná známka. Důležité v tomto směru je především to, zda-li popisnost označení koresponduje s vlastnostmi výrobku či služby nebo nikoli. V tomto případě soud neshledal asociaci mezi termínem „New born baby“ a vlastnostmi panenek za podstatnou. Z rozhodnutí je patrné, že nedošlo k porušení ani jednoho článku výše uvedeného Nařízení, a proto je třeba napadené rozhodnutí zrušit.

5.1.4 Údaje obvyklé v běžném jazyce

Ustanovení §4, písmeno d) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena d) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.“

Označení, která se stala obvyklými v běžném jazyce jsou ze zápisu vyloučena, přičemž nejčastěji se jedná o běžná slova ze slovní zásoby. Zásadní tedy je, zda je možné, aby spotřebitel asocioval přihlašované označení s konkrétními výrobky konkrétního výrobce, či, zda je označení obecné do té míry, že spotřebitel není schopen rozeznat od jakého podnikatele zboží či služby pocházejí.

Jako příklad je možné uvést rozhodnutí Úřadu⁷⁸, které je vedeno pod označením „Zahrada Praha“. Úřadem bylo, krom absence rozlišovací způsobilosti podle ustanovení §4, písmeno b) zákona o ochranných známkách, konstatováno, že označení „Zahrada Praha“ je dvouslovní označení, které je obvyklé a běžně užívané v poctivých obchodních zvyklostech. Takové označení tedy není způsobilé umožnit spotřebitelům rozlišit

⁷⁸ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, ze dne 23.10.2007, číslo spisu O-435690

podobné či zcela shodné výrobky a služby od různých subjektů. Z vyjádření Úřadu vyplývá, že „Přihlašované slovní označení „ZAHRAHA PRAHA“ sestává ze dvou obecných slovních prvků. Podstatné jméno „ZAHRAHA“ znamená podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, str. 537, Academia Praha 2005, „obdělaný, zpravidla ohrazený pozemek pro pěstování okrasných i užitkových rostlin“ a podstatné jméno „PRAHA“ je pak název hlavního města České republiky.“⁷⁸ Na druhou stranu je nutno podotknout, že i taková označení jsou zápisu schopná, avšak nesmí přímo souviset s nabízenými výrobky či službami, což v tomto případě nebylo splněno. Označení „Zahrada Praha“ bylo přihlašováno pro „instalaci objektů zahradní architektury, údržbu objektů zahradní architektury, montování objektů zahradní architektury a zahradní a krajinářskou projektovou činnost (projekty zahrad, parků apod.), realizaci veřejné zeleně a krajinářských úprav, údržbu zeleně, pěstování okrasných stromů a keřů...“⁷⁸ a tedy velmi úzce souvisí s předmětem podnikání. Fakt, že je možné ochrannou známku zapsat i pokud je složena ze slov užívaných běžně v obchodních stycích, vyplývá z rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25.1.2005⁷⁹. Ten uvedl, že nejen slova smyšlená mohou tvořit ochrannou známku, ale může se jednat i o slova naprosto běžně používaná, pokud ovšem nijak nesouvisí s výrobky jimi označovanými. Důležité tedy je, jestli označení pouze „popisuje“ činnost, tedy poskytování výrobků či služeb, nebo zda jde o kreativní či vtipné označení pro obor v zásadě nesouvisející s předmětem podnikání. Přihláška ochranné známky „Zahrada Praha“ proto byla zamítnuta.

Dalšími, velmi podobnými příklady, kdy došlo k zamítnutí přihlášky ochranné známky i z důvodů ustanovení §4, písmeno d) zákona o ochranných známkách, byly přihlášky ochranné známky: „Láska a vztahy“, „Autosalon“, „Golf“, „Sladká vášeň“, „Tekutá lepenka“, „Servis 24“ či „Pivní rohlík“.

Pro ilustraci bych však rád uvedl i příklad označení, které bylo původně shledáno v rozporu s výše uvedených ustanovením zákona, ale nakonec bylo do rejstříku ochranných známek zapsáno. Takovým případem je označení „Czechtrade“⁸⁰, které bylo původně rozhodnutím⁸¹ Úřadu zamítnuto, ale později, z níže uvedených důvodů

⁷⁹ Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.1.2005, ve věci č.j.10 Ca 7/2004

⁸⁰ Agentura zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž cílem je usnadňovat vstup českých exportérů na zahraniční trhy

⁸¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 4.4.2007, číslo spisu O-424339

postoupeno k zápisu do rejstříku ochranných známek. Označení „Czechtrade“ bylo vytýkáno, krom absence rozlišovací způsobilosti, že sestává pouze z údajů, které jsou užívány mnoha podnikatelskými subjekty v poctivých obchodních zvyklostech. Přihlašovatel s tím ale nesouhlasil, podal rozklad k tomuto vyjádření, kde zejména konstatoval, že slovo „Czechtrade“ bylo „...záměrně vytvořeno jako fantazijní, neexistující slovo, které je psáno typickým, nezaměnitelným způsobem.“⁸¹ Přihlašovatel dále svůj rozklad podložil studiemi, ze kterých vyplývá, že pro běžného spotřebitele si ji toto označení vžilo, je masivně používáno ve všech druzích sdělovacích prostředků, a je schopno být určujícím způsobem rozlišováno.

Celá kauza se dostala až k soudu, který se zaměřil především na rozbor tohoto slovního spojení a konstatoval, že „... předmětné označení je tvořeno spojením dvou anglických slovních prvků a to „Czech“ a „Trade“ do jednoho slova „CzechTrade“, které lze do češtiny přeložit jako „českýobchod“, resp. jako „český obchod“, viz. Anglicko–český a česko–anglický slovník, 8. vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1971, str. 175, resp. tamtéž str. 645.“⁸¹ Dále soud konstatoval, že z přihlašovatelem přiložených materiálů jasně vyplývá, že pořádal velkou řadu konferencí, prezentací a propagací a „... touto cestou oslovil nezanedbatelný počet relevantních spotřebitelů, čemuž nasvědčuje zejména velký počet a rozmanitost realizovaných projektů.“⁸¹ V neposlední řadě soud považoval za vhodné uvést, že dle průzkumu v časopise Kapitál⁸² odpovědělo 31% dotázaných, že „Czechtrade“ je pro ně důležitým zdrojem informací. Z toho soud vyvodil, že „...přihlašovatel poskytuje takové služby a v takovém rozsahu, na jejichž základě je spotřebitel schopný spojit si výše uvedené služby právě s osobou přihlašovatele.“⁸¹ Vzhledem k tomu soud nařídil, aby bylo rozhodnutí Úřadu změněno a přihláška ochranné známky „Czechtrade“ byla postoupena k zápisu do rejstříku.

5.1.5 Označení tvořená výlučně tvarem výrobku

Ustanovení §4, písmeno e) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena e) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je

⁸² Časopis Kapitál se zabývá, mimo jiné, i podmínkami exportu v České republice

nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.“

Tato výluka je v zásadě rozvedením nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. Jde především o úpravu výrobků a jejich tvarů, které jsou nutné pro jejich funkční použití. „Tvar výrobku nemůže být předmětem práva známkového, pokud je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží.“⁸³

Běžným tvarem výrobku je možné rozumět například vyobrazení boty pro obuv, láhev jako obalové sklo či motouz nitě pro švadlenku. „V praxi jsou často přihlašovány prostorové ochranné známky, jejichž ochrana by náležela spíše do kategorie průmyslových vzorů, tj. netradiční vyobrazení něčím specifické nebo fantazijní (např. zubní kartáček ve tvaru zvířátka, specifické tvary tablet léků, lahve ve tvaru různých bytostí nebo věcí apod.). V takovém případě se nemusí jednat o výluku ze zápisu do rejstříku ochranných známek.“⁸⁴

Co se týče ustanovení §4, písmeno e) zák. č. 441/2003 Sb., pokládám za důležité zmínit výrok rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Philips Electronics v. Remington Consumer Products Ltd⁸⁵. V tomto sporu šlo o to, že společnost Philips vyvinula v roce 1966 nový typ elektrického holícího strojku se třemi rotujícími hlavicemi. „V roce 1985 podal Philips přihlášku ochranné známky, kterou tvořilo grafické vyobrazení tvaru a uspořádání vrchní plochy holícího strojku, které sestávalo ze tří rotačních kulatých hlavic s rotačními čepelkami ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Tato ochranná známka byla zapsána na základě užívání. V roce 1995 začala konkurenční společnost Remington ve Velké Británii vyrábět a prodávat model holícího strojku, který měl taktéž tři rotující hlavice tvořící rovnostranný trojúhelník...“⁸⁶ a byl tedy velmi podobný holícímu strojeku od společnosti Philips. Philips proto podal proti společnosti Remington žalobu na porušování práv z ochranné známky, na což Remington reagoval

⁸³ Pítra, V. et al: Zákon o ochranných známkách, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 1996, ISBN 80-7179071-0, strana 28

⁸⁴ Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, Část G, strana 7

⁸⁵ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 18. června 2002, ve věci C-299/99, ECR 2002, I-05475

⁸⁶ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 34

podáním protižaloby na prohlášení neplatnosti ochranné známky, se kterou uspěl. The High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division totiž prohlásil zápis ochranné známky patřící Philipsu za neplatný s tím, že postrádá rozlišovací způsobilost a sestává pouze z tvaru, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku. Philips se odvolal ke Court of Appeal, který se tímto případem obrátil na Evropský soudní dvůr (ESD).

Z vyjádření ESD vyplývají zajímavé poznatky týkající se problematiky zápisu schopnosti ochranných známek, které jsou tvořeny výlučně tvarem. Soud na začátek konstatoval, že „Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných známek se neliší od těch, která se použijí ve vztahu k jiným kategoriím známek.“ Tím soud vysvětlil, že ochranné známky tvořené tvarem, musí splňovat naprosto stejné požadavky rozlišovací schopnosti, jako všechny ostatní ochranné známky. To je možné seznat i ze sporu společnosti Linde AG v. Deutsches Patent und Markenamt⁸⁷, kdy Evropský soudní dvůr konstatoval: „Při hodnocení rozlišovací způsobilosti trojrozměrných ochranných známek spočívajících ve tvaru výrobku... nesmí být užívána přísnější kritéria, než jsou užívána u jiných druhů ochranných známek.“

Dále se v této kauze soud vyjadřuje k interpretaci Směrnice 89/104/EHS – „Směrnice v žádném případě nevyžaduje, aby tvar výrobku, ve vztahu k němuž je označení zapsáno, musel obsahovat nějaký dodatek (jako například dekoraci, která nemá technický význam). Podle čl. 2 této Směrnice musí být daný tvar pouze schopen rozlišit výrobky majitele ochranné známky od výrobků jiných podniků a tím splňovat základní funkci, tj. garanci původu výrobku.“⁸⁶ Rozlišovací způsobilost může obchodník dle ESD nabýt tak, že se stane jediným dodavatelem určitého zboží na trh, přičemž ostatní obchodníci asociují tvar jeho výrobku právě a pouze s jeho osobou. „...dostatečné pro získání rozlišovací způsobilosti je fakt, že podstatná část příslušných obchodních kruhů spojuje tento tvar s tímto a ne jiným obchodníkem a je přesvědčena, že výrobky tohoto tvaru pocházejí od tohoto obchodníka.“⁸⁸

⁸⁷ Spor mezi společnostmi Linde AG, Winward Industries Inc a Rado Uhren AG v. Deutsches Patent und Markenamt a následný rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna 2003 ve věci C-53/01 až C-55/01

⁸⁸ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 35

Posouzení důkazů, okolností a věrohodnosti jednotlivých kauz je ponecháno na úrovni jednotlivých členských států stejně jako stanovení povahy průměrného spotřebitele.

Na konec svého rozhodnutí se ESD věnuje otázce nezpůsobilosti zápisu ochranné známky, tvořené tvarem: „Označení tvořené výlučně tvarem není zápisu schopné z důvodu, když je konstatováno, že základní užité vlastnosti tohoto tvaru jsou připsatelné pouze technickému výsledku. Co víc, důvod zamítnutí nebo neplatnosti zápisu stanoveným tímto předpisem nemůže být překonán zjištěním, že existují i jiné tvary, které umožňují dosažení stejného technického výsledku.“⁸⁹ Jinými slovy, aby bylo možné označení zapsat jako ochrannou známku, musí být trojrozměrný tvar natolik jedinečný, že se vryje do paměti spotřebitele jako odlišný od tvarů obvykle užívaných a současně nesmí být tomuto tvaru připojeny významné funkční vlastnosti.

5.1.6 Rozpor s veřejným pořádkem a dobrými mravy

Ustanovení §4, písmeno f) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena f) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapiše označení, které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.“

Jde o vyluku zápisu schopnosti označení, která jsou hanlivá, urážející, neslušná, nemorální či pornografická. Dále jsou vyloučena označení, „... která jsou tak či onak v rozporu s ústavními zásadami, na nichž je Česká republika konstituována. V tomto smyslu jsou ze zápisu do rejstříku vyloučena označení obsahující např. rasové nebo nacistické symboly, symboly a označení evokující násilí, nebo válečné útrapy (například názvy otravných bojových látek, výbušnin apod.).“⁹⁰ Zajímavostí pak může být, že „Za dobré mravy lze chápat i dobré mravy soutěže ve smyslu ochrany proti nekalé soutěži podle obchodního zákoníku“.⁹¹ Dále je nemožné zapsat označení, která by bylo tvořeno pouhým jménem významných státních činitelů, náboženskými symboly vysoké hodnoty či jménem některého z náboženských představitelů a dalších osob, které se zasloužili o

⁸⁹ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 34

⁹⁰ Pítra, V. et al: Zákon o ochranných známkách, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 1996, ISBN 80-7179071-0, strana 28

⁹¹ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck – Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879-7, strana 317

stát. To ostatně potvrzuje i rozhodnutí Úřadu⁹², v němž je možné seznat: „Za označení, která odporují veřejnému pořádku, jsou ve známkoprávní praxi pokládána taková označení, která jsou v rozporu s ústavními zásadami, na nichž je Česká republika konstituována, jakož i jména státních činitelů a dalších osob, které se zasloužili o stát, označení či názvy státních orgánů, politických stran, veřejnoprávních institucí apod.“⁹²

Dalším příkladem pak může být rozhodnutí Úřadu⁹³, které se týkalo zápisu schopnosti označení „Tráva“. Toto označení bylo přihlášeno pro tabák a tabákové výrobky, přičemž Úřad svůj zamítavý postoj odůvodnil tím, že druhotný význam tohoto slova, který při označení tabáku a tabákového zboží může být u části veřejnosti vyvolán, tj. slangové označení marihuany, je nezpůsobilé zápisu do rejstříku právě vzhledem k porušení veřejného pořádku a dobrých mravů. „Rozpor s veřejným pořádkem je spatřován v tom, že předmětné označení vyvolává přinejmenším asociaci cigaret obsahujících marihuanu, která je pro použití pro tyto účely v České republice zakázanou drogou.“⁹³ Přihlašovatel označení „Tráva“ v podaném rozkladu mimo jiné uvedl, že v rejstříku jsou již zapsané ochranné známky typu „Happy joint“ či „Koks“ a namítal proto nekonzistenci rozhodování Úřadu. Ten v této souvislosti poukázal především na to, že zápis označení „Happy joint“ či „Koks“ nebyl učiněn pro výrobky shodné nebo podobné, jako jsou výrobky, pro něž se požaduje zápis u přihlašovaného označení „Tráva“. Při zápisu každé ochranné známky velmi záleží pro jaké výrobky či služby je označení přihlašováno. Pokud by se označení „Tráva“ přihlašovalo pro jiný druh výrobků než je tabák, je možné, že by k zápisu do rejstříku došlo. Úřad však mezi označením „Tráva“ a tabákovým průmyslem shledává rozpor s veřejným pořádkem a to zejména proto, že se označení „Tráva“ vžilo velké části veřejnosti jako slangové označení pro marihuanu, tedy zakázanou drogu v České republice.

Zamítnuta byla i přihláška ochranné známky, která svým ztvárněním v podobě sevřené pěsti se vztyčeným prostředním prstem (viz příloha číslo 1) představuje známé vulgární gesto, které by mohlo pohoršovat spotřebitele. Tento tvar lahve byl tedy z výše uvedených skutečností Úřadem⁹⁴ zamítnut. Toto rozhodnutí je zajímavé i z toho důvodu, že odpovídá na otázku co je nutno rozumět pod pojmem dobré mravy pro účely

⁹² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2.3.2006, číslo spisu O-198168

⁹³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.9.2007, číslo spisu O-432048

⁹⁴ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 23.8.2007, číslo spisu O-435128

známkoprávní ochrany. „Obecně jsou dobré mravy souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami dané společnosti. Vycházejí z této definice je prvotním účelem tohoto zákonného ustanovení zabránit, aby ochranné známky obsahovaly slovní spojení, vyobrazení, případně prostorová znázornění, která by mohla veřejnost obecně řečeno pohoršovat.“⁹⁴

Dalším příkladem negativního rozhodnutí Úřadu je označení „Post coitum“⁹⁵. To bylo Úřadem taktéž shledáno jako nepřípustné a to přes to, že přihláška tohoto označení byla podána pro přípravky na bělení a jiné prací prostředky, tedy prostředky, které s tímto označením nemají velkou souvislost. Přihlašovatel se zamítavým postojem Úřadu nesouhlasil, podal rozklad, v němž se především snaží dokázat, že průměrný spotřebitel si uvedený výraz „Post coitum“ nespojí s českým překladem „Po souloží“, a že tedy není na místě uvedenou přihlášku ochranné známky zamítnout z důvodu narušení veřejného pořádku. Odvolací orgán však s rozhodnutím Úřadu souhlasil a na argumenty předložené přihlašovatelem uvedl, že „...význam slova Post coitum je znám široké spotřebitelské veřejnosti, a to bez ohledu na její znalost či neznalost latinského jazyka nebo světových jazyků (angličtiny, francouzštiny apod.). Ke známosti výrazu „Post coitum“ přispěl zejména stejnojmenný film, resp. jeho masivní propagace, díky níž se s významem předmětného výrazu seznámila i velká část veřejnosti, která film „POST COITUM“ neshlédla.“⁹⁴ Dále bylo odvolacím orgánem konstatováno, že některá označení, která byla nezpůsobilá zápisu vzhledem k ustanovení §4, písmeno f) zák. č. 441/2003 Sb. dříve, dnes mohou být způsobilá a naopak. K tomu dodává, že na začátku XX. století bylo například slovo „sex“ či „erotika“ považována za hanlivé a nemorální, ale dnes, kdy se slovo běžně užívá nejen v řeči, ale i v psané podobě, tomu tak není a bylo by možné uvažovat o zápisu takového označení do rejstříku ochranných známek.

Čistě pro ilustraci bych rád uvedl ještě další dvě rozhodnutí o zamítnutí zápisu označení do rejstříku ochranných známek vzhledem k ustanovení §4, písmeno f) zák. č. 441/2003 Sb.. Prvním je označení „Lady Diana“⁹⁶, které bylo shledáno nezpůsobilé zápisu proto, že je shodné s oslovením zemřelé princezny z Walesu, bývalé manželky

⁹⁵ Post coitum je latinský výraz, jehož překladem do českého jazyka je „Po souloží“

⁹⁶ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.8.2001, číslo spisu O-131254

prince Charlese, následníka britského trůnu. Druhým je pak označení „Sebevražda“⁹⁷, které bylo odmítnuto proto, že bylo shledáno pohoršujícím vůči veřejnosti. Přihlašovatel však podal rozklad a byl úspěšný. Odvolací orgán vrátil označení „Sebevražda“ zpět do řízení o udělení ochranné známky, protože se domnívá, že toto označení není hanlivé, nepřístojné ani pohoršující, a proto je udělení ochranné známky možné.

5.1.7 Klamání veřejnosti

Ustanovení §4, písmeno g) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena g) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost, nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.“

Pojem „klamavost“ doznal značného vývoje oproti letům minulým. Na rozdíl od dřívější doby, kdy byl pojem „klamavost“ či „klamání spotřebitele“ chápán relativně úzce, tedy byl v zásadě omezen na klamání spotřebitele, co se týče zeměpisného původu zboží a služeb, dnes je nutné tento pojem chápat velmi široce. Stejně jako u nekalé soutěže platí, že stačí pouhá pohnutka spotřebitele oklamat, tedy nemusí k samotnému klamání vůbec dojít. Z evropské směrnice⁹⁸ dále vyplývá, že „... je zcela nerozhodné, zda je užit výraz „falešný údaj“ nebo „klamavý údaj“, a rozhodné je, zda takový údaj může uvést v omyl veřejnost nebo ji jakkoli zmást.“⁹⁹

Krom falešného zeměpisného původu, tedy například dodatku „Made in USA“ přesto, že výrobek z této oblasti nepochází, spadá pod toto písmeno zákona i jakékoliv další klamání spotřebitele v označení, které může vyvolat nepravdivou či zavádějící informaci. Takovým údajem může být například označení slova s kořenem „Vit“ nebo „Lact“ u výrobků, které neobsahují žádné vitamíny či mléčné výrobky. Za absolutní vyluku ze zápisu ochranné známky do rejstříku lze považovat všechna nepravdivá označení, mezi kterými lze uvést například „čistý kašmír“, pokud výrobek z tohoto materiálu vyroben není, „založeno 1845“, pokud k tomuto datu podnik neexistoval, či

⁹⁷ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 17.12.2003, číslo spisu O-171663

⁹⁸ První směrnice Rady ES č. 89/104/ES ze dne 21.12.1988

⁹⁹ Pítra, V. et al: Zákon o ochranných známkách, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 1996, ISBN 80-7179071-0, strana 29

jméno nebo portrét třetí osoby, který je odlišný od oprávněného. V některých případech spadají pod tuto výluky i označení, která těží z dobrého jména - jako klasický příklad bývá v literatuře uvedeno označení „Toyota“ pro šicí stroje (tedy nikoli pro automobilový průmysl). „Zároveň majitel takové všeobecně známé ochranné známky může své výhrady proti zápisu uplatnit i v řízení námitkovém. Za klamavá se rovněž považují taková označení, která navozují dojem falešné certifikace výrobků.“¹⁰⁰

Jako příklad klamavého označení, konkrétně o zeměpisném původu, může posloužit rozhodnutí Úřadu¹⁰¹ ve věci označení „Trumer Pils“ pro pivo. Jako klamavé je spatřováno označení „Pils“ a to i přes to, že je to obvyklé označení v mnoha evropských zemích. Úřadem však bylo konstatováno, že v České republice je tento výraz spojován se zeměpisným označením výrobků, zejména pokud se týká piva, tedy s městem Plzeň. Úřad proto tuto přihlášku zamítl s tím, že „Užívání předmětného označení jiným subjektem a bez vztahu k uvedené lokalitě by tak mohlo klamat veřejnost o zeměpisném původu chráněných výrobků.“¹⁰¹ Přihlašovatel proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, v němž argumentuje především tím, že označení „Pils“ nepředstavuje zeměpisné označení, ale pouze druh nápoje (piva), který je charakteristický nikoliv svým zeměpisným původem, nýbrž vlastnostmi - synonymum silně chmelového spodně kvašeného ležáku. Je pravdou, že český jazyk slovo „Pils“ jako takové nezná, ale mnoho evropských zemí, mezi nimiž lze citovat například Německo, toto označení běžně používá právě pro popsání vlastností piva, včetně způsobu jeho výroby. Přihlašovatel to mimo jiné dokládá i tím, že dle německého slovníku je slovo „das pils“ ekvivalentem českého označení „světlé pivo“ a proto je možné „Pils“ přirovnat například k výrazu „Cola“, které taktéž označuje pouze druh nápoje.

Odvolací orgán se k rozkladu vyjádřil následovně. Za prvé uvedl, že není pochyb o tom, že český jazyk nezná slovo „Pils“ jako takové, což opírá o výsledek rešerše České akademie věd, která uvádí, že slovo „pils“ lze z pohledu českého jazyka chápat pouze jako hovorové označení slovesa „pít“ minulého času ve druhé osobě, což je pro tento případ naprosto irelevantní. Úřad však dle odvolacího orgánu měl pravdu v tom, že je toto slovo na území České republiky silně spjato s místem původu, spotřebitelé ho znají,

¹⁰⁰ Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, Část G, strana 8

¹⁰¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 28.4.2006, číslo spisu O-332844

spojují ho s městem Plzeň a je tak možné, že by došlo k jejich oklamání. Dále bylo uvedeno, že jak jasně vyplývá z podmiňovacího způsobu, užitého v ustanovení §4, písmeno g) zák. č. 441/2003 Sb., tedy ze zápisu jsou vyloučena taková označení, která by „mohla“ klamat veřejnost, k zamítnutí přihlášky ochranné známky stačí pouhá možnost oklamání spotřebitele.



Dalším příkladem klamání veřejnosti je kombinovaná přihláška ochranné známky „Ústav soudního veterinárního lékařství“, kterou Úřad taktéž zamítl¹⁰². K tomuto rozhodnutí dospěl především z toho důvodu, že přihlašovatelem je soukromá právnická osoba, ale znění přihlašovaného označení v sobě nese slova „Ústav“, „veřejného“ a „soudního“, která jsou spotřebiteli vžita jako označení pro státní správu a tudíž by mohlo dojít k oklamání. Přihlašovatel s rozhodnutím nesouhlasil, podal rozklad, ve kterém se snaží dokázat, že označení „Ústav soudního veterinárního lékařství“ je označením smyšleným, navíc doplněným o grafický prvek, takže nemůže v žádném případě spotřebitele oklamat. Ke grafickému prvku bylo dodáno, že se jedná o zcela běžně užívaný motiv, v tomto případě o kombinaci aeskulapovy hole omotané hadem s vyobrazením lékárnických vah, která je emblémem lékařství. Odvolací orgán ale rozklad zamítl s tím, že „... přihlašované označení jako celek i co do jednotlivých použitých prvků může způsobit klamání veřejnosti ohledně povahy a původu takto označených služeb.“¹⁰²

5.1.8 Zvláštní režim pro vína a lihoviny

Ustanovení §4, písmeno h) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena h) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, přihlašované pro vína či lihoviny, které obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ.“

Vzhledem ke specifickému postavení vína a lihovin na trhu, byla v mezinárodní dohodě TRIPS dojednána vyšší ochrana této skupiny výrobků.

¹⁰² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 19.10.2005, číslo spisu O-342423

V dohodě TRIPS se problematiky zeměpisného původu obecně týká čl. 22, který má následující znění: „Pokud jde o zeměpisná označení, členové zajistí zainteresovaným stranám právní prostředky, které by zabránily:

- užívání jakýchkoli způsobů označení nebo prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu způsobem, který, pokud jde o zeměpisný původ zboží, uvádí veřejnost v omyl;
- jakékoli užívání, které představuje akt nekalé soutěže ve smyslu článku 10 bis Pařížské úmluvy

Člen z moci úřední, pokud to dovoluje jeho právo, nebo na žádost dotčené strany odmítne nebo zruší zápis ochranné známky, která obsahuje nebo sestává ze zeměpisného označení, pro zboží, které nepochází z označeného území, jestliže užívání označení v ochranné známce pro toto zboží u tohoto člena je takové povahy, že by uvedlo v omyl veřejnou z hlediska pravého místa původu.“¹⁰³

V následujícím článku 23 dohody TRIPS se pojednává již konkrétně o vínech či lihovinách, jehož znění je v zásadě shodné s výše uvedeným článkem 22. Je zde však navíc zdůrazněno, že zápisnou způsobilost postrádají i taková označení, která jsou doprovázena výrazy typu „druh“, „typ“, „styl“, „napodobenina“ nebo výrazy podobnými.

Nakonec je vhodné poznamenat, že zeměpisné označení přihlašované ochranné známky se nemusí naprosto shodovat s názvem oblasti, kde se víno či lihovina vyrábí, ale postačuje, pokud by mohlo spotřebitele zmást. Zamítnuty tedy budou nejen označení Chablis, Skotská whiskey, Tokaj či Champagne, pokud výrobek skutečně nepochází z této oblasti, ale také označení wisky, Tokay apod. Výluky nelze překonat ani dovětkem typu „vyrobený dle skotské receptury“.

Příkladem může být původně zapsaná ochranná známka „Rulli Rouge“¹⁰⁴. Proti této zapsané ochranné známce však byl podán návrh na zrušení, neboť dle konkurenční firmy odporuje ustanovení §4, písmeno h) zák. č. 441/2003 Sb.. Úřad tento návrh zamítl

¹⁰³ Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda Trips), článek 22, odstavec 2 a následující

¹⁰⁴ Ochranná známka „Rulli Rouge“ byla zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze dne 3.9.2003 pod číslem 240118

s tím, že francouzská obec se jmenuje „Rully“ a tedy nedochází ke klamání spotřebitele, neboť nejde o stejná označení. Navrhovatel výmazu se odvolal a argumentoval tím, že: „... se jedná o označení shodná přinejmenším foneticky. V této souvislosti se navrhovatel výmazu odvolal na Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) s tím, že je v ní zaveden výraz „stejně znějící“, jenž klade důraz na fonetickou stránku, nikoli pouze „shodný“, který užil při hodnocení Úřad v předmětném rozhodnutí.“¹⁰⁵ Odvolací orgán konstatoval, že skutečně došlo k porušení výše zmíněného ustanovení zákona, a proto zrušil tuto ochrannou známku, přičemž ve svém rozhodnutí¹⁰⁵ uvedl, že se na ni bude dále pohlížet, jako by nikdy nevznikla. Je důležité upozornit, že vína z oblasti „Rully“ možná nejsou známá široké veřejnosti, ale jedná se o oblast, která je známa specifickým druhem vína a je i označením původu pro tento druh francouzských vín, sbíraných a vyráběných za stanovených podmínek z vinné révy pěstované v oblasti této obce.

5.1.9 Erby, vlajky a jiné státní symboly

Ustanovení §4, písmeno i) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena i) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapiše označení, které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány.“

V článku 6ter Pařížské unijní úmluvy se uvádí, že ze zápisu jsou vyloučena, bez zmocnění příslušných míst, taková označení, která by obsahovala erby, vlajky a jiné znaky státní svrchovanosti, dále úřední zkušební, puncovní a záruční značky, stejně jako jejich napodobeniny. Tato výluka byla stanovena proto, že by mohlo docházet k nedůvodným spojením s příslušnými organizacemi, aniž by tomu tak ve skutečnosti bylo.

Zajímavým případem této problematiky je přihláška ochranné známky „EuroCAR“. Tu Úřad svým rozhodnutím¹⁰⁶, zamítl s tím, že majitel označení v přihlášce nepředložil udělení souhlasu příslušného orgánu s výše uvedeným označením, které jinak spadá pod ustanovení §4, písmeno i) zák. č. 441/2003 Sb., protože obsahuje

¹⁰⁵ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.12.2004, číslo spisu O-159351

¹⁰⁶ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 22.3.2007, číslo spisu O-427819

symbol evropského společenství, konkrétně evropské měny euro „€“. Odvolací orgán tedy konstatoval: „Jedná se o označení náležející k označením, která jsou tvořena zcela nebo zčásti erby, vlajkami, symbolickými znaky, zkratkami nebo názvy unijních zemí a mezinárodních nebo mezivládních organizací. Slovní prvek „euro“ kromě významu územního ohraničení obsahuje též znak měnové jednotky Evropské unie, jíž je euro. Orgán prvního stupně řízení proto požádal, aby přihlašovatel předložil písemný souhlas příslušných míst s užitím tohoto znaku v přihlašovaném označení. Ve stanovené lhůtě požadovaný souhlas ani vyjádření přihlašovatele Úřad neobdržel. Vzhledem k této skutečnosti bylo vydáno předmětné rozhodnutí (pozn. autora: zamítnutí přihlášky ochranné známky).“¹⁰⁷

5.1.10 Znaky, emblémy a erby, které jsou předmětem zvláštního zájmu

Ustanovení §4, písmeno j) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena j) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu:“

Toto ustanovení zákona se týká zaměnitelnosti přihlašovaného označení s nevládními, mezivládními či mezinárodními organizacemi a orgány. V literatuře¹⁰⁸ je zejména uvedeno, že by mohlo v takovém případě dojít ke spojení přihlašované ochranné známky s takovým orgánem, což je bez jeho souhlasu nevhodné. Vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o stejný principi jako v ustanovení §4, písmeno i) zák. č. 441/2003 Sb., nepokládám za nezbytné uvádět konkrétní případy.

¹⁰⁷ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 22.3.2007, číslo spisu O-427819

¹⁰⁸ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck, Právnické učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879

5.1.11 Znak vysoké symbolické hodnoty

Ustanovení §4, písmeno k) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena k) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol.“

Nejedná se jen o vyluku týkající se symbolů křesťanství, jak možná mnohé napadne, ale náboženství všech. Za symboly náboženské hodnoty se považují především jména svatých, názvy památných míst, relikvií a podobně. „Vysokou symbolickou hodnotu pak požívají všechna označení, u kterých by bylo nevhodné jejich spojení s komerčním světem, které by se jevilo kontroverzní či urážející vzhledem ke kultuře, vzdělávání a bezpečnosti národa.“¹⁰⁹ Můžeme též uvést, že se jedná o částečné překrytí s ustanovením §4, písmeno f) zák. č. 441/2003 Sb., tedy o zachování veřejného pořádku a dobrých mravů. Závěrem je možné konstatovat, že toto ustanovení je novým důvodem zápisné nezpůsobilosti.

Zajímavým příkladem nezpůsobilosti zápisu ochranné známky, dle ustanovení §4, písmeno k) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, může být nedávné rozhodnutí Úřadu¹¹⁰ o kombinované ochranné známce ve znění „Masaryk“. Ta byla Úřadem odmítnuta právě z důvodu porušení výše uvedeného ustanovení. Úřad argumentoval tím, že slovo „Masaryk“ požívá vysoké symbolické hodnoty, vzhledem k tomu, že nese příjmení našeho prvního prezidenta, a proto není vhodné jako označení ochranné známky¹¹¹. Přihlašovatel, pan Alojz Masaryk, podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, ve kterém především zdůrazňuje, že jeho příjmení je totožné se jménem prvního Československého prezidenta, a že zamítnutím takového označení dochází k diskriminaci jeho osoby. Dále poukazuje na to, že příjmení prezidenta Masaryka obsahovalo také slovní prvek Garrigue, a že jeho označení je navíc kombinované s grafickým prvkem. „... přihlašované označení nemůže být ztotožněno s příjmením prvního československého

¹⁰⁹ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 318

¹¹⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 6.6.2008, číslo spisu O-430800

¹¹¹ Označení „Masaryk“ bylo navíc přihlášeno pro třídu alkoholických výrobků s výjimkou pív, přičemž přihlašovatel zamýšlel pod tímto označením vyrábět vína, což již činil delší dobu. Podaný rozklad mimo jiné doplnil i materiály, jimiž se snaží dokázat, že toto označení již vešlo ve známost a to především co se týče vinařských kruhů. Úřadu se však zdálo nevhodné spojení mezi alkoholem a jménem našeho prvního prezidenta.

prezidenta v důsledku použití grafického prvku. ... Přihlašované označení by naplňovalo znaky podle tohoto ustanovení zákona, kdyby znělo např. Tomáš Garrigue Masaryk, Garrigue Masaryk nebo TGM, které však takto nezní a hodnocení, zda-li přihlašované označení „Masaryk“ je znakem vysoké symbolické hodnoty nebo nikoli, bylo tedy pouze na úvaze konkrétního správní úředníka, avšak tato úvaha není správná.“¹¹⁰ Úřad přezkoumal napadané rozhodnutí a zjistil následující skutečnosti. „...přihlašované kombinované označení obsahuje dominantní slovní prvek „Masaryk“, přestože grafický prvek sestávající ze čtyř trojúhelníků je co do rozměru v jeho celkové kompozici podstatně větší. ... V obchodním styku je však pro nákup takto označeného zboží rozhodný právě slovní prvek, přičemž jeho význam může u veřejnosti vyvolat asociaci s příjmením prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Úloha TGM při vzniku Československé republiky je natolik nepřehlédnutelná, že má charakter historického symbolu spojeného s českou státností. Z těchto důvodů je přihlašované označení vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek. ... Znak vysoké symbolické hodnoty může představovat rovněž označení i jiných významných osobností české historie či nadací, kulturních nebo vzdělávacích spolků či symboly významné z hlediska bezpečnosti (např. BESIP) atd. ... K argumentům přihlašovatele, že je v tomto řízení diskvalifikován svým příjmením, bylo nutno dodat, že nežádal o zápis do rejstříku ochranných známek celého jména Alojz Masaryk.“¹¹² Grafické znázornění přihlašovaného označení tvoří přílohu číslo 2 této práce.

Za zajímavé však považuji i názory dalších předních odborníků v této oblasti. Ti poukazují například na fakt, že zápisná nezpůsobilost označení obsahující pouze, nebo jako součást známky, jméno prezidenta republiky byla do českého právního řádu zavedena už novelami známkového zákona z roku 1890¹¹³ a to v podstatě jako výluka z důvodu výhrady veřejného pořádku. Jinými slovy taková označení měla stejný právní charakter jako jiné veřejné znaky, odznaky a další vyobrazení státní svrchovanosti. Navíc jméno Masaryk není v České republice zcela neběžné. Při podobné úvaze jakou užil Úřad by pak bylo nutné odmítat všechna označení, která by nesla jména typu HAVEL či GOTTWALD, což se zdá být absurdní. Je každopádně patrné, že rozhodnutí v této věci není naprosto jednoznačné a že argumenty obou stran se zdají být na místě. Nejen

¹¹² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 6.6.2008, číslo spisu O-430800

¹¹³ zákon č. 471/1919 Sb, a zákon č. 261/1921 Sb.

z těchto důvodů se dá očekávat žaloba přihlašovatele a postoupení případu příslušnému soudu.

5.1.12 Označení v rozporu s ustanoveními jiného právního předpisu

Ustanovení §4, písmeno l) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena l) zák. č. 441/2003 Sb. existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv.“

Mezi základní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, patří Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a bilaterální smlouvy zavazující Českou republiku k ochraně označení původu. „Jedná se především o označení dle článku 6ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, kde se Česká republika zavázala odmítnout nebo zrušit zápis takových ochranných známek, které jsou zcela nebo zčásti tvořeny erby, vlajkami, symbolickými znaky, zkratkami nebo názvy unijních zemí a mezinárodních nebo mezivládních organizací, jichž je některá unijní země členem. ... Ze zápisu do rejstříku jsou rovněž vyloučena vybraná označení, která se Československá republika zavázala vyloučit z registrace v důsledku plnění závazků z uzavřených dvoustranných smluv s Rakouskou republikou, Švýcarskou konfederací a Portugalskou republikou. Všechna vybraná označení, která jsou vyloučena ze zápisu dle dvoustranných smluv, jsou obsahem databáze „Výluky“ a průzkumoví referenti v ní v rámci věcného průzkumu provádějí rešerše.“¹¹⁴

Je však nutné podotknout, že se jedná o výluky absolutní, tedy, že zápis není možný bez souhlasu příslušného orgánu. Pokud by takový souhlas byl učiněn, přičemž je vyžadována písemná podoba s vymezením rozsahu a doby užívání, je takové označení možné do rejstříku zapsat.

¹¹⁴ Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002, část G, strana 8

5.1.13 Dobrá víra

Ustanovení §4, písmeno m) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Podle ustanovení §4, písmena m) zák. č. 441/2003 existují následující důvody pro odmítnutí ochrany, tedy do rejstříku ochranných známek se nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

Přesto, že se zdá být výše uvedené ustanovení relativně jasné a zřejmé, je nutné zvláště přihlížet ke slovu „zjevné“. Označení může být tedy odmítnuto jako nezpůsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek pouze tehdy, pokud přihláška takové ochranné známky nebyla „zjevně“ podána v dobré víře. „Zjevnost je nutné zkoumat s ohledem na informace, které jsou známy Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti, popřípadě by mu známy být měly. Nástrojem, na jehož základě může být konstatována zjevnost, je zejména nový institut připomínek uvedený v § 24¹¹⁵ zákona o ochranných známkách.“¹¹⁶ Klasickým případem odmítnutí takové ochranné známky pak bývá skutečnost, kdy přihlašovatel hodlá těžit z dobrého jména již známého označení a přesto, že přihlášku ochranné známky podává například pro jiný druh zboží, lze předpokládat, že tak činí pouze z nekalých úmyslů se obohatit. Takové přihlášky bývají označovány jako „pirátské“ či „spekulativní“. V neposlední řadě je nutné dodat, že „zavedení principu dobré víry jako absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti vede k intenzivnějšímu posílení ochrany vlastníků ochranných známek a většímu prolínání práva soutěžního s právem známkovým, které je potřebné.“¹¹⁷

¹¹⁵ Ustanovení §24 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Připomínky

- (1) Každý může do doby zápisu ochranné známky do rejstříku podat Úřadu písemné připomínky založené zejména na důvodech podle § 4 nebo § 6; k připomínkám Úřad přihlédne při rozhodování o zápisu ochranné známky do rejstříku. Osoba, která podala připomínky, se nestává účastníkem řízení o přihlášce před Úřadem.
- (2) Přihlašovatel musí být Úřadem o připomínkách a výsledku jejich posouzení vyzooměn a má právo se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Osobu, která podala připomínky, Úřad o výsledku posouzení jejich připomínek vyzoomí.
- (3) Připomínky uvedené v odstavci 1 nelze podat z důvodů podle § 7. Připomínky musí obsahovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem.

¹¹⁶ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck – Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879-7, strana 320

¹¹⁷ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck – Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879-7, strana 321

Případem porušení ustanovení §4, písmeno m) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, může sloužit rozhodnutí Úřadu¹¹⁸ ve věci přihlášky ochranné známky „Marstall“. V tomto případě, který se později dostal až k soudu druhé instance, šlo o to, že licenciát zneužil svého postavení a přihlásil si licencovanou ochrannou známku v České republice. Licencor na to přišel až o několik měsíců později a podal žádost o výmaz ochranné známky z rejstříku právě z důvodů zneužití a jednání ve zlé víře. Úřad tuto žádost posoudil kladně, známka byla vymazána z rejstříku, ovšem původní přihlašovatel podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, se kterým neuspěl stejně, jako u soudu první instance¹¹⁹. Přihlašovatel se ovšem dále nehodlal smířit ani s tímto rozhodnutím a podal kasační stížnost. V té se mimo jiné uvádí velmi zajímavá definice jednání ve zlé víře: „Jednání osoby zúčastněné na řízení je nutno chápat jako jednání ve zlé víře i podle praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle kterého jde o zlou víru v případech, kdy přihlašovatel byl již dříve v kontaktu s osobou, která oprávněně užívala příslušnou ochrannou známku, a bez jejího souhlasu pak příslušné označení přihlásil ke známkoprávní ochraně, a to zejména za situace, kdy přihlašovatel měl s příslušným starším uživatelem ochranné známky smluvní nebo dokonce předmluvní vztahy. O tom, že osoba zúčastněná na řízení věděla, že příslušné ochranné známky nejsou chráněny pro Česko republiku, svědčí i skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení (případně právnické osoby kontrolované touto osobou) byla ve smluvních vztazích s původními vlastníky označení „Marstall“ již v průběhu celých devadesátých let. Osoba zúčastněná na řízení tak měla přístup k informacím týkajícím se známkové ochrany označení „Marstall“, čehož zneužila, když si přihlásila uvedené označení jako národní ochrannou známku v České republice.“¹²⁰

Nejvyšší správní soud v Brně se zabýval v této věci i pojmem dobré víry, což považuji za neméně důležité a zajímavé. „Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní¹²¹; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní aequitas, tedy jako jakási obecně uznávaná

¹¹⁸ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 26.5.2006, číslo spisu O-161340

¹¹⁹ Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30.8.2007, číslo spisu neznámé

¹²⁰ Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30.4.2008 ve věci 1 As 3/2008 - 195

¹²¹ ambivalentní = rozporný, rozpolcený, rozkolísaný, mající dvojí význam

hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních řádech, jakož i v právu Evropských společenství. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník¹²².“ Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy, zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.2.1999, sp. Zn. 21 Cdo 1465/98 (týkající se ochrany majetku nabytého od nepravého dědice), publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 56/1999, str. 211, podle něž je dobrá víra: „... vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nich lze odvodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře“. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že v případech zmiňovaných zákonem o ochranných známkách je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatel o určitých okolnostech. ... Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína o dobré víře rozeznává tři koncepce dobré (zlé) víry. Podle prvního, krajně subjektivistického přístupu, je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky) – pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. Nejvyšší správní soud se pak přiklání k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je

¹²² blíže Hurdík, J.: Dobrá víra, Právník č. 5, 2007, str. 565-573

třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: ke zjištění nedostatku dobré víry stačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele. ... Opačný přístup by ostatně znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek – potenciálních namítatelů, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. bylo by značně komplikované, ne-li nemožné. ... Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítatele ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítatele apod.¹²³

5.2 Relativní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek

Relativní překážky zápisné způsobilosti ochranných známek jsou uvedeny v ustanovení § 7 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Jak již bylo na počátku vysvětleno, relativní překážky představují takové případy, kdy Úřad jedná ve sporném řízení po podání námitky proti zápisu ochranné známky třetí osobou po zveřejnění přihlašovaného označení ve Věstníku a nejedná tedy z moci úřední. Takové námitky však nelze podat kýmkoliv a jakkoliv, ale pouze za zákonem stanovených podmínek a zákonem stanovenými stranami. „V tomto ustanovení zákon dává stanovenému okruhu třetích osob možnost uplatnit ochranu těch svých práv, která by mohla být zápisem ochranné známky do rejstříku ohrožena nebo poškozena. ... Námitky může podat vlastník či přihlašovatel starší shodné či podobné ochranné známky, pokud je přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky, pokud ohledně starší ochranné známky a přihlašovaného označení existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. ... Zákonným předpokladem zamítavého rozhodnutí v tomto případě bude již pouhá

¹²³ Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30.4.2008 ve věci 1 As 3/2008 - 195

pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, kterou bude nutno definovat jako veřejnost relevantní s ohledem k výrobkům či službám, které by měla pokrývat ochranná známka v případě jejího zápisu.“¹²⁴

5.2.1 Námitkové řízení

Ustanovení § 7 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„(1) Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky")

- a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
- b) vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známkou, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu,
- c) vlastníkem starší všeobecně známé známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,
- d) vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší

¹²⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 72

všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky,

- e) vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu,
- f) vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy³⁾ (dále jen "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil,
- g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,
- h) fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti,
- i) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno,
- j) vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena,

- k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

(2) Námitky podle odstavce 1 písm. a), b), e) a f) může podat rovněž přihlašovatel ochranných známek v těchto ustanoveních uvedených.

(3) V případě, že osoba oprávněná podat námitky podle odstavce 1 (dále jen "namítající") po podání námitek udělí písemný souhlas k zápisu přihlášené ochranné známky do rejstříku, platí, že své námitky vzala zpět, a Úřad řízení o námitkách zastaví."

Každá přihláška ochranné známky musí splňovat veškeré požadavky pro zápis ochranné známky do rejstříku podle zákona č. 441/2003 Sb. To znamená, že nesmí zasahovat ani do práv třetích osob. V případě, že Úřad rešerší zjistí již dříve zapsanou shodnou ochrannou známku, přihlášku zamítne. V opačném případě přihlášku ochranné známky zveřejní a tím umožňuje veřejnosti podání námitek. To je umožněno zejména pro případ, že třetí osoby jsou názoru, že je zde dřívější právo podobné předmětu přihlášky ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby. „Smyslem námitkového řízení je umožnit třetím osobám chránit svá práva, která by zápisem přihlášeného označení do rejstříku mohla být dotčena, a rovněž eliminovat důvody vedoucí k případnému rozhodování o neplatnosti známky ve smyslu ustanovení §32 zákona o ochranných známkách.“¹²⁵

5.2.2 Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti

Ustanovení §7, odstavec 1, písmeno a) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.“

¹²⁵ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 73

Jedná se o ochranu vlastníka starší ochranné známky, který, pokud přihlašovatel k přihlášce ochranné známky neudělil souhlas¹²⁶, může se prostřednictvím námitek domáhat, aby byla taková přihláška zamítnuta. Nejčastěji jde o případy, kdy „Zápis přihlašovaného označení do rejstříku, které je podobné s ochrannou známkou již zapsanou s dřívějším právem přednosti, by znamenal popření výlučného práva vlastníka zapsané ochranné známky, ale i všech práv ze zákona vlastníku ochranné známky svědčících.“¹²⁷

Zákon výslovně nestanoví žádná kritéria, podle kterých by měl Úřad postupovat v rámci zjištění, zda-li jde či nikoli o označení podobná. Obecně však Úřad podobnost označení zkoumá prostřednictvím analýzy, která zkoumá vizuální, fonetické a významové hledisko, přihlíží k dominantním prvkům a závěr učiní na základě celkového dojmu v očích průměrného spotřebitele. Dalším hlediskem pro posouzení kolize je podobnost výrobků a služeb, pro která jsou, či mají být porovnávána označení zapsána do rejstříku. Při posuzování zaměnitelnosti označení existuje důležitá vzájemná závislost obou zmíněných základních faktorů, tedy mezi podobností vlastních porovnávaných označení a podobností mezi porovnávanými výrobky a službami, pro které jsou nebo mají být uvažována označení zapsána. Přitom je důležitou zásadou, že menší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi porovnávanými označeními a naopak (tzv. kompenzační princip¹²⁸). Zásadní je pak význam „běžného spotřebitele“, tedy takového spotřebitele, který se dá u konkrétních výrobků a služeb očekávat na pozici klienta (viz kapitola 4 - „Průměrný spotřebitel“). Takový spotřebitel nesmí být uveden v omyl, či být jakkoliv zmaten při posuzování původu daného zboží či služby. Jinými slovy, běžný spotřebitel nesmí pochybovat o tom, od které firmy si zboží kupuje.

Velmi často také dochází k tomu, že jsou přihlašována označení třeba z fonetického aspektu naprosto odlišná, ale vizuálně velmi podobná. Úřad nezkoumá

¹²⁶ U takového souhlasu je vyžadována písemná podoba, přičemž bývá obvyklé, že je zde uveden i rozsah a časová lhůta o udělení takového souhlasu.

¹²⁷ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 73

¹²⁸ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 26.10.2006 ve věci Intel Corporation (číslo spisu 0-184148) a rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sabel, číslo spisu C-125/95, či Canon, číslo spisu C-39/97

pouze slovní část označení, ale ochrannou známku jako celek, tedy, zda může u běžného spotřebitele dojít k záměně. „Nebezpečí záměny lze chápat jako riziko, že by se veřejnost mohla domnívat, že výrobky a služby pocházejí od stejné osoby, výrobce, poskytovatele služby apod. ... Za podobné výrobky nebo služby je nutno pokládat takové, které mají stejné nebo blízké podstatné znaky a v důsledku toho mohou vyvolat u průměrného spotřebitele představu o tom, že pocházejí od jedné a téže osoby, od téhož výrobce či poskytovatele.“¹²⁹

Případem, který se týká výše uvedeného ustanovení zákona, je například přihláška ochranné známky „Liho VODKA GRATSCHOW Original“¹³⁰. Proti přihlášce této ochranné známky byla podána námitka a to z důvodu dřívějšího práva pro zapsanou ochrannou známku „GORBATSCHOW“¹³¹. Úřad konstatoval, že opravdu může dojít k matení či omylu průměrného spotřebitele, protože dominantní slovní prvky u přihlášky této ochranné známky v porovnání s právy dřívějšími mají příliš velkou podobnost. Dále bylo Úřadem konstatováno, že běžný spotřebitel vnímá tato ruská jména především graficky, protože není znalcem ruského jazyka, což vede ke stejnému závěru o zamítnutí přihlášky ochranné známky „Liho VODKA GRATSCHOW Original“.

Přihlašovatel k zamítavému výroku Úřadu podal rozklad, ve kterém především uvádí: „... dominantní slovní prvky "GRATSCHOW" a "GORBATSCHOW" nejsou foneticky, vizuálně a významově shodné, a lze jen stěží od průměrného spotřebitele očekávat, že bude v obchodním styku počítat písmena a zkoumat jejich shodu a pořadí v celkové kompozici zveřejněného kombinovaného označení. Ze sémantického hlediska je podstatná skutečnost, že je-li jméno "GORBATSCHOW" obecně známé, pak každé jiné jméno, které je odlišné, nemůže být průměrným spotřebitelem zaměňováno. Z těchto důvodů, a také proto, že v obchodním styku bude takto označené zboží požadováno verbálně, nelze porovnávaná označení "GRATSCHOW" a "GORBATSCHOW" zaměnit ani foneticky.“¹³²

¹²⁹ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 73

¹³⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.4.2003, číslo spisu O-153761

¹³¹ Je zároveň důležité poznamenat, že přihláška ochranné známky „Liho VODKA GRATSCHOW original“ byla přihlášena pro stejné nebo podobné výrobky ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

¹³² Názor přihlašovatele citován z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.4.2003, číslo spisu O-153761

Tyto argumenty byly Úřadem zaslány namítateli, který uvedl, že „úvodní část zveřejněného označení byla stažena do jedné slabiky "GRA" vynecháním písmen "O" a "B" v prvních dvou slabikách namítaných mezinárodních slovních ochranných známek. Z tohoto důvodu při nepřiliš zřetelné výslovnosti začátku porovnávaných slov, která jsou pro českého spotřebitele nepochybně cizího původu, pak může dojít k tomu, že jejich identická koncová část "TSCHOW" ve fonetickém znění převládne, a spotřebitel by se mohl skutečně domnívat, že zveřejněné označení je pouze další variantou známého označení GORBATSCHOW.“¹³²

Úřad, respektive jeho předseda, který o rozkladu rozhoduje, dal tentokrát zapravdu přihlašovatelí ochranné známky „Liho VODKA GRATSCHOW Original“, která byla následně zapsána do rejstříku ochranných známek. Žalobce se však odvolal a celá kauza se dostala až před Městský soud v Praze.

Žalobce především tvrdil, že Úřad použil nesprávný výklad pojmu zaměnitelnost. Městský soud se k tomuto vyjádřil následovně: „Při posuzování zaměnitelnosti se Úřad zabýval jak aspektem vizuálním, tak fonetickým i významovým. Své úvahy o zaměnitelnosti jednotlivých prvků doplnil též o hodnocení celkového vzhledu napadené ochranné známky. Dovodil, že soubor všech prvků, které jsou součástí kombinované ochranné známky, má dostatečnou rozlišovací schopnost. Námitky uplatněné v tomto žalobním bodě proto soud označil za liché.“¹³³ Žalobce, tedy vlastník již zapsané ochranné známky „GORBATSCHOW“ podal proti tomuto rozsudku řádně a včas kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, kde především argumentuje tím, že průměrný spotřebitel bude při současné existenci obou známek zmaten, a tedy je zde možnost záměny obou produktů, což se vylučuje se zákonem. Nejvyšší správní soud na tuto problematiku reagoval následovně: „V konkrétním případě se správní orgán domnívá, že „průměrný“ spotřebitel u alkoholických výrobků stejného druhu (vodka, whisky, brandy, aj.) je spotřebitelem „pozorným“, který při nákupu alkoholu v obchodě pečlivě rozlišuje jednotlivé etikety a výrobce. ... Je přirozeně možné tvrdit, že „průměrný“ spotřebitel vodky může být někdo úplně jiný; za určitých okolností kupříkladu také podnapilá osoba v restauraci těsně před zavírací dobou. Podobné měřítko však stěží odpovídá standardu průměrného spotřebitele, který může být,

¹³³ Názor Městského soudu v Praze citován z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 29. dubna 2008, ve věci 5 AS 69/2006 - 92

s ohledem na objektivitu posuzované zaměnitelnosti pouze spotřebitelem střízlivým a racionálně uvažujícím.“¹³⁴ Kasační stížnost byla Nejvyšším správním soudem následně zamítnuta.

Zajímavé na tomto sporu je také to, že jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší správní soud v Brně přihlížel v tomto případě i k rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci „Sabel BV v. Puma AG“¹³⁵ (viz níže). Nejvyšší správní soud opakovaně konstatoval, že „... právní předpisy Společenství a judikatura Soudního dvora ES slouží jako vhodné výkladové vodítko při výkladu české právní úpravy i v případech, kdy jsou posuzovány skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie. Předpokladem inspirace právem ES a judikaturou Soudního dvora je skutečnost, že vykládané ustanovení českého právního předpisu bylo přijato za účelem sblížení českého práva s právem Evropských společenství a český zákonodárce nevyjádřil úmysl se od normy práva Společenství odchýlit.“¹³⁴

Spor Sabel BV v. Puma AG¹³⁵

Ze shrnutí celého případu plynou následující závěry. Právní problematikou zde byl, stejně jako u výše uvedeného „českého“ právního sporu, zápis nové ochranné známky při existenci podobného výrobku označeného podobnou ochrannou známkou, tedy pravděpodobnost záměny s dřívější ochrannou známkou. Konkrétní otázkou pak bylo „... zda pouhá asociace na straně veřejnosti mezi dvěma známkami, způsobena ztvárněním „skákající šelmy“, může opravňovat k odmítnutí ochrany pro známku společnosti Sabel pro výrobky, jež jsou podobné výrobků zapsaným pro starší ochrannou známku Puma“.¹³⁶

Evropským soudním dvorem bylo k této otázce uvedeno následující. V první řadě byla citována desátá preambule směrnice 89/104/EHS¹³⁷: „ ... pravděpodobnost záměny, jejíž upřesnění závisí na četných prvcích a zejména na vžitosti ochranné známky na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky a

¹³⁴ Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 29. dubna 2008, ve věci 5 AS 69/2006 - 92

¹³⁵ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11.11.1997, ve věci C-251/95, ECR 1997, I-06191

¹³⁶ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 144

¹³⁷ První směrnice Rady ze dne 21. 12.1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

službami, vytváří specifickou podmínku takové ochrany.¹³⁷ Následně Evropský soudní dvůr shrnuje poznatky a závěry z tohoto případu: „ ... pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěmi ochrannými známkami následkem jejich analogického významového obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení. Pojem pravděpodobnosti asociace není alternativou pravděpodobnosti záměny, ale slouží k vymezení jejího rozsahu. ... Pravděpodobnost záměny musí být hodnocena celkově, musí být brán ohled na veškeré relevantní faktory daného případu. Toto celkové posouzení vizuální, fonetické nebo významové podobnosti dotčených označení, musí být založeno na celkovém dojmu, jakým známky působí, při zohlednění zejména jejich distinktivních a dominantních prvků. ... Čím větší rozlišovací způsobilost dřívější označení má, tím větší pravděpodobnost záměny existuje. Není tedy vyloučeno, že pojmová podobnost vyplývající z faktu, že dvě ochranné známky používají vyobrazení s analogickým významovým obsahem, může vyvolat pravděpodobnost záměny, pokud má dřívější známka mimořádnou rozlišovací způsobilost, buď sama o sobě, nebo kvůli dobrému jménu, které má u veřejnosti. To nenastane v případě, kdy dřívější známka není veřejnosti obzvláště dobře známá a sestává z vyobrazení, které nemá nijak nápaditý obsah.“¹³⁸

5.2.3 Ochranná známka s dobrým jménem

Ustanovení §7, odstavec 1, písmeno b) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Zásadní význam tohoto ustanovení je v zavedení termínu známky s dobrým jménem. Pod tímto pojmem si zákonodárce představuje především dobrou pověst a

¹³⁸ Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 147

renomé, které je s označením vzhledem k jeho používání spojeno. Jinými slovy, každý spotřebitel okamžitě asociuje toto označení s kvalitou, dobrou péčí o zákazníka, servisními možnostmi a podobně. Je také nutné poznamenat, že toto označení nemusí vůbec být v rejstříku jako ochranná známka zapsané, úplně postačuje, že si na trhu toto jméno vytvořila a je spojena s dobrou pověstí. „Známost známky širokou veřejností, její spojování v podvědomí spotřebitelů s tradičně dobrými vlastnostmi výrobků anebo úrovní poskytovaných služeb, zejména schopnost známky vyvolat ve veřejnosti důvěru v jí označené zboží v souvislosti, s níž je známka užívána, jsou skutečnosti, ze kterých vyplývá, že známka má dobrou pověst.“¹³⁹ V neposlední řadě je nutné podotknout, že dobré jméno či dobrou pověst, je nutné vždy v rámci řízení před Úřadem nebo před soudem dokazovat a to především z toho důvodu, že se jedná o do značné míry subjektivní záležitost.

Co se týče konkrétního případu, je jich v praxi celá řada. Je však nutné podotknout, že je téměř nemožné najít případ, který by se týkal pouze a jen písmena b) výše zmíněného ustanovení. V naprosto drtivé většině se jedná o případy, kde se neposuzuje pouze dobré jméno, ale i celková odlišnost přihlašovaného označení, tady je posuzováno nejen písmeno b), ale i písmena další uvedeného odstavce, především pak písmeno a) ustanovení § 7 odstavec 1 zákona o ochranných známkách.

Takovým případem je i přihláška ochranné známky „Česká Miss“, jejímž namítatelem byl zástupce označení staršího ve znění „Miss České republiky“. Ve svém rozhodnutí¹⁴⁰, kdy Úřad zamítl námitky proti tomuto označení, argumentoval především tím, „... že konstatoval, že vzhledem k absenci vzájemné celkové shodnosti či podobnosti porovnávaných označení není pravděpodobná jejich záměna na straně veřejnosti, resp. záměna výrobků a služeb nesoucích tato označení, a proto zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.“¹⁴⁰ Úřad se nesnažil žádným způsobem odmítat dobré jméno namílatele, tedy označení „Miss české republiky“, ale poukázal na absenci shodných rysů a proto neshledal námitku jako oprávněnou. Dále ani neshledal, že by přihlašované označení nějakým způsobem mohlo těžit z dobrého jména namílatele a proto přihlášku

¹³⁹ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 77

¹⁴⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 28.2.2008, číslo spisu O-358470

ochranné známky „Česká miss“ zapsal do rejstříku ochranných známek. To, že označení „Miss České republiky“ požívá v ČR „dobrého jména“ namítatel dokázal především předložením internetových stránek¹⁴¹, dále rozhovory s účastníky, producentem a dalšími osobnostmi české kulturní scény a v neposlední řadě s namítajícím, filmařem a producentem v jedné osobě.

Dalším rozhodnutím¹⁴², které se týkalo dobrého jména, je rozhodnutí o přihlášce ochranné známky „Český lvíček“. Namítáno bylo starší označení ve znění „Český lev“. Zde již Úřad námitku přijal a to právě s tím, že označení „Český lvíček“, které bylo přihlašováno pro celostátní amatérskou soutěž ve videotvorbě, by mohlo poškodit dobré jméno celosvětově uznávaného ocenění „Český lev“, a že by tudíž mohlo dojít k záměně mezi těmito označeními. Přihlašovatel podal rozklad, ve kterém uvádí, že amatérská soutěž ve videotvorbě funguje již od 30. let minulého století, požívá tedy značné známosti ve veřejnosti a že zdrobnělina dostatečně odlišuje toto označení od známějšího označení „Český lev“, což je soutěž profesionální filmové tvorby, založená čistě na komerční bázi. Naopak podle namítatele „...je zřejmé, že volba označení umožňuje přihlašovatelovi parazitovat na namítaných ochranných známkách a akci, která je dlouhodobě a intenzivně propagována a je úspěšná, čímž přitahuje sponzory a pozornost médií. O totéž se snaží podle namítajícího i přihlašovatel volbou označení své soutěže. Za pozornost podle namítajícího stojí i fakt, že sporný název užívá přihlašovatel pouze poslední tři roky, nikoli po celou historii českého amatérského filmu, jak popisuje.“¹⁴² V závěru rozhodnutí je uvedeno: „Z výše uvedeného vyplývá, že namítané ochranné známky „ČESKÝ LEV“ mají v České republice dobré jméno a že užívání přihlašovaného označení, shodného s namítanými ochrannými známkami, by mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména těchto namítaných ochranných známek a být jim na újmu. Spotřebitelé (diváci) by si výrobky přihlašovatele mohli s namítanými ochrannými známkami, resp. soutěží „ČESKÝ LEV“, spojovat, případně se domnívat, že se jedná o obdobu této soutěže pořádanou rovněž namítajícím (např. pro děti či pro amatéry). Z tohoto důvodu odvolací orgán konstatuje, že zápisem

¹⁴¹ z nichž je mimo jiné patrné, že je tato cena udílena již od roku 1993 a že v roce 2006 se jednalo již o 13. ročník této filmové soutěže, přičemž v drtivé většině posledních let byla hlavní fáze této soutěže vysílána živě na České televizi, program ČT1.

¹⁴² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 26.11.2007, číslo spisu O-427551

přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do starších práv namítajícího chráněných zákonem o ochranných známkách vyplývajících z ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.¹⁴³

5.2.4 Všeobecně známá známka

Ustanovení §7, odstavec 1, písmeno c) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší všeobecně známé známky¹⁴⁴, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší všeobecně známou ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se přihlašované označení a všeobecně známá ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.“

Pozorný čtenář si jistě všimne faktu, že námitky podle odstavce 1 písmeno c) výše zmíněného ustanovení jsou podobné některým důvodům podle odstavce 1 písmene a) tohoto ustanovení. Zásadní rozdíl je v tom, že se nejedná o námitky opřené o starší zapsanou ochrannou známkou, ale o námitky opírající se o všeobecně známou známkou, která sice není zapsána do rejstříku ochranných známek, ale získala ochranu vzhledem ke své všeobecné známosti. V této souvislosti není od věci podotknout, že taková ochrana byla již stanovena v Pařížské unijní úmluvě, konkrétně v ustanovení článku 6bis, kde je uvedeno: „Unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.“¹⁴⁵ . O této problematice

¹⁴³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 26.11.2007, číslo spisu O-427551

¹⁴⁴ z anglického well-known trade mark (ve francouzštině se též používá pojem notoricky známá ochranná známka – la marque notoire)

¹⁴⁵ Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, ISBN: 80-7282-043-5, strana 13

také mluví ustanovení článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), kde se mimo jiné uvádí: „Článek 6bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis¹⁴⁶ na služby. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude člen brát zřetel na to, zda je ochranná známka známa v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky.“¹⁴⁷

Stejně jako tomu bylo u dobrého jména, je nutné, aby případný účastník řízení všeobecnou známost prokázal. „Důkazem o všeobecné známosti známky jsou např. veřejné průzkumy trhu, reklama v tisku, sdělovacích prostředcích (rozhlas, televize), masový prodej, přehledy o prodeji určitých výrobků, sponzorování uměleckých či sportovních akcí, u nichž je velká pravděpodobnost sledování širokou veřejností.“¹⁴⁸

Světová organizace duševního vlastnictví, respektive její stálý výbor pro právo známkové, průmyslových vzorů a zeměpisných označení na svém třetím zasedání v Ženevě roku 1999, vypracoval určitá doporučení pro členské země, jak postupovat při hodnocení, zda-li je známka všeobecně známá. V článku 2, který nese název Určování, zda je známka všeobecně známá v Členské zemi, se uvádí:

„Při určování, zda známka je všeobecně známou známkou, bere kompetentní orgán v úvahu všechny okolnosti, ze kterých lze odvodit, že známka je všeobecně známá.

Kompetentní orgán zejména posoudí informace, které obdrží, s ohledem na faktory, ze kterých lze odvodit, že známka je či není všeobecně známá, včetně, nikoliv však pouze, informací týkajících se následujících skutečností:

- stupně známosti nebo rozpoznání známky mezi příslušnou veřejností;
- doby trvání, rozsahu a zeměpisné oblasti jakéhokoli užití známky;
- doby trvání, rozsahu a zeměpisné oblasti jakékoli propagace známky, včetně reklamy a inzerce nebo prezentace zboží, pro které se známka užívá, na veletrzích nebo výstavách;

¹⁴⁶ mutatis mutandis = po nezbytných úpravách, s příslušnými změnami

¹⁴⁷ Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, ISBN: 80-7282-043-5, strana 274

¹⁴⁸ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 79

- doby trvání a zeměpisné oblasti jakéhokoli zápisu a/nebo žádosti o zápis známky v rozsahu, který odráží užívání nebo rozpoznání známky;
- záznamu o úspěšném vymáhání práv spojených se známkou, zejména rozsahu, v jakém byla známka uznána kompetentními orgány za všeobecně známou;
- hodnoty přisuzované známce.

Výše uvedené faktory, které jsou vodítkem kompetentním orgánům při určování, zda je známka všeobecně známá, nejsou předpokladem pro toto určení. Určení bude v každém případě spíše záviset na specifických okolnostech případu. V některých případech mohou být všechny faktory relevantní. V jiných případech mohou být relevantní některé z faktorů. A ještě v jiných případech nemusí být žádný z faktorů relevantní a rozhodnutí se může zakládat na dalších faktorech, které nejsou uvedeny výše. Takové další faktory mohou být relevantní samy o sobě nebo v kombinaci s jedním nebo s více faktory uvedenými v odstavci výše.¹⁴⁹

Případů, které by se týkaly výhradně odstavce 1 písmene c) výše uvedeného ustanovení, není mnoho, ba dokonce, téměř všechny námitky jsou doplněny i dalšími písmeny ustanovení § 7 zák. č. 441/2003 Sb.. Přesto považuji za názorný příklad spor o označení „Jazz goes to town“. V tomto sporu se přihlašovatel snažil zapsat výše uvedené označení jako ochrannou známku, k čemuž nedošlo především vzhledem k námitce ustanovení § 7 písmena c) uvedeného zákona. Úřadem bylo konstatováno, že přihlašovatel nemá nárok na získání takové ochranné známky, protože by „... došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, který svou ochranu získal nikoli zápisem do rejstříku, ale získáním všeobecné známosti, a to pro shodné služby, které namítající spotřebitelské veřejnosti poskytuje.“¹⁵⁰ V celém sporu šlo především o to, kdo je autorem spojení „Jazz goes to town“, protože jak přihlašovatel, tak namítatel se k autorství hlásili. Vzhledem k důkazům¹⁵¹, které byly Úřadu poskytnuty, a které mimo

¹⁴⁹ Světová organizace duševního vlastnictví, Stálý výbor pro právo známkové, průmyslových vzorů a zeměpisných označení, třetí zasedání konané v Ženevě dne 8. – 12.11.1999 (vypracoval Mezinárodní úřad)

¹⁵⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 13.3.2007, číslo spisu O-356341

¹⁵¹ Tyto důkazy byly tvořeny: první a druhou verzí konceptu Jazz goes to streets/town, pokladním deníkem, dopisem Ministerstva kultury ČR, dopisem primátora města, usnesením zastupitelstva města, žádostí o dotaci, smlouvami o sponzorství, smlouvami o poskytnutí příspěvku, smlouvami o produkci a realizaci tohoto festivalu, programovými brožurami, novinovými články a dalšími materiály.

jiné dokazují i všeobecnou známost tohoto označení, bylo rozhodnuto ve prospěch namítatele a přihláška ochranné známky „Jazz goes to town“ byla rozhodnutím o rozkladu zamítnuta.

5.2.5 Všeobecně známá známka s dobrým jménem

Ustanovení §7, odstavec 1, písmeno d) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší všeobecně známé známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší všeobecně známá známka chráněna, avšak jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno, za předpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám by ukazovalo na vztah mezi těmito výrobky nebo službami a vlastníkem všeobecně známé ochranné známky.“

Z výše uvedeného námitkového důvodu je zvláště třeba upozornit na pasáž „... jde o starší všeobecně známou známku, která má v České republice dobré jméno...“. Jinými slovy: námitku dle odstavce 1 písmena d) tohoto ustanovení může podat držitel starší všeobecně známé známky, která má v České republice dobré jméno. Jde tedy v zásadě o skloubení odstavce 1 písmena c) a odstavce 1 písmena b) výše citovaného ustanovení. „Úřad je povinen v řízení o námitkách podaných podle tohoto ustanovení zkoumat, zda užití zveřejněného označení na trhu by mohlo naznačovat spojení s namítanou všeobecně známou známkou, která má v České republice dobré jméno, a zda takovým užíváním by mohly být poškozeny zájmy namítajícího.“¹⁵² Zákon tímto zdůrazňuje, že vlastník všeobecně známé známky s dobrým jménem má poskytnutu větší míru a rozsah ochrany než ostatní a to především proto, aby bylo zabráněno parazitování na jeho pověsti a případným dalším nekalým úmyslům přihlašovatelů takových označení.

Stejně jako ve většině předcházejících námitkových důvodů, ani k tomuto není téměř možné nalézt případ, kde by předmětem námitek byla pouze všeobecná známost

¹⁵² Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 80

známky a její dobré jméno. Případným se však zdá spor „Czech press photo“ (přihlašovatel ochranné známky) versus „World press photo“ (namítatel ochranné známky). Tato kauza je zajímavá především tím, že vlastník dříveji zapsané ochranné známky „World press photo“ namítal nezpůsobilost zápisu schopnosti označení „Czech press photo“ a to vzhledem k malé rozlišovací schopnosti této přihlášky ochranné známky, ale také vzhledem k tomu, že je, alespoň dle názoru namítatele, vlastníkem všeobecně známé známky s dobrým jménem, tedy označení „World press photo“, a zápis „české“ verze by vedlo k narušení jeho práv a mohlo neoprávněně těžit z tohoto jeho dobrého jména. Úřadem¹⁵³ bylo přesto rozhodnuto ve prospěch přihlašovatele, což bylo odůvodněno tím, že dodatky „... press photo“ jsou sice u obou dvou označení stejné, ale jsou pouze popisné, tedy nedistinktivní. Přesně naopak je tomu dle Úřadu u slov „World“ a „Czech“, které jsou nezaměnitelné a tak nemůže dojít k omylu mezi veřejností. Mimo to obě tyto novinářské soutěže o nejlepší fotografie vedle sebe existují již řadu let a nejen vzhledem k tomu je možné se domnívat, že je veřejnost zná a dokáže je odlišit. To vše je patrné i z rozhodnutí Úřadu, ve kterém se uvádí: „V očích relevantní veřejnosti, což jsou příznivci reportážní fotografie, kteří převážně navštěvují tyto akce, bezpochyby zmíněné výstavy získaly pod uvedenými názvy nezaměnitelné postavení na trhu. Faktické nebezpečí pravděpodobnosti záměny těchto označení ze strany spotřebitelů proto nehrozí, poněvadž relevantní veřejnost tyto akce od sebe spolehlivě odliší. Pokud se jedná o údajnou všeobecnou známost namítaných ochranných známek, je třeba uvést, že tato skutečnost je pro dané řízení nerozhodná, neboť tyto ochranné známky nebyly shledány zaměnitelnými s přihlašovaným označením. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo v rozhodnutí konstatováno, že přihlašované kombinované označení je způsobilé odlišit výrobky a služby pocházející od různých osob a jeho zápisem do rejstříku ochranných známek nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.“¹⁵³

5.2.6 Starší ochranná známka Společenství s dobrým jménem

Ustanovení §7, odstavec 1, písmeno e) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší

¹⁵³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 12.7.2004, číslo spisu O-170390

ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.“

V zásadě existuje podobnost mezi předchozími ustanoveními s tím rozdílem, že zde je okruh namítatelů rozšířen o vlastníka starší ochranné známky Společenství. Navíc se zde jasně uvádí, že tato starší ochranná známka Společenství nese dobré jméno¹⁵⁴. Jedná se tedy o označení, která jsou širokou veřejností dobře známá a jsou spojena s dobrou pověstí či renomé. Zákonem je tak umožněno starším držitelům ochranné známky Společenství namítat jakékoliv přihlášky ochranné známky, které by mohly nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti, přičemž není rozhodující, zda je taková přihláška podána pro stejné nebo podobné výrobky či služby. Dobré jméno je však opět nutné před Úřadem dokazovat.

Příkladný se pak jeví spor mezi společností Adidas-Salomon AG¹⁵⁵ (dále jen Adidas) versus Fitnessworld Trading Ltd (dále jen Fitnessworld). Německá společnost Adidas je vlastníkem obrazové ochranné známky, která je tvořena třemi výraznými rovnoběžnými pruhy o stejné šíři, které jsou ve vertikální podobě přítomny na oděvech této společnosti. Britská společnost Fitnessworld umísťovala na své oděvy dva rovnoběžné pruhy, které byly, stejně jako u společnosti Adidas, vertikální a v kontrastu s barvou oděvu. Vznikl spor o to, zda-li prodej oděvů s dvěma pruhy vytváří nebezpečí záměny u veřejnosti a zda společnost Fitnessworld může z takové zaměnitelnosti nekalosoutěžně těžit, jak tvrdila společnost Adidas. Celý spor, který probíhal v Nizozemí, se následně dostal až před Evropský soudní dvůr. Výrok rozsudku¹⁵⁶, který se mimo jiné těsně váže s ustanovením § 7, odstavec 1, písmeno e) zákona o ochranných známkách, byl následující:

¹⁵⁴ Viz písmeno b) výše uvedeného ustanovení ve vztahu k České republice

¹⁵⁵ původně Adidas AG a Adidas Benelux BV

¹⁵⁶ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. 10.2003, ve věci C – 408/01

„Pokud členský stát využije možnost, kterou mu dává čl. 5 (2) Směrnice¹⁵⁷, je povinen poskytnout zvláštní ochranu v případech, kdy jsou třetí osobou užívány ochranné známky nebo označení, které jsou totožné nebo podobné s již dříve zapsanou ochrannou známkou s dobrým jménem, a to jak pro výrobky a služby, které nejsou podobné výrobkům a službám, pro které je ochranná známka s dobrým jménem zapsána, tak pro výrobky a služby s nimi totožné nebo jim podobné. ... Ochrana, jíž poskytuje čl. 5 (2) Směrnice, není podmíněna nalezením takového stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením, aby existovala pravděpodobnost (nebezpečí) jejich záměny u relevantní části veřejnosti. Postačí, pokud stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením bude takový, že si relevantní část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. ... Skutečnosti, že označení je relevantní částí veřejnosti chápáno jako ozdoba, není na překážku ochraně, kterou poskytuje čl. 5 (2) Směrnice, pokud je stupeň podobnosti takový, že si relevantní část veřejnosti přesto vytvoří spojení mezi označením a ochrannou známkou. Naproti tomu tam, kde podle zjištění národního soudu relevantní část veřejnosti chápe označení jako pouhou ozdobu, nemusí nutně vzniknout spojení označení s ochrannou známkou a v takovém případě pak není splněna jedna z podmínek pro poskytnutí ochrany dle článku 5 (2) Směrnice 89/104.“¹⁵⁸

5.2.7 Nehodný zástupce

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno f) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné

¹⁵⁷ První směrnice Rady (89/104/EHS) ze dne 21.12.1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, přičemž článek 5 (2) uvádí: „Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné, s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě *dobré jméno* a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z *rozlišovací způsobilosti* nebo *dobrého jména* ochranné známky nebo jim působilo újmu.“ (citace z výše uvedené směrnice)

¹⁵⁸ Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. 10.2003, ve věci C – 408/01, citováno z Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, strana 197

známky podle článku 6septies Pařížské úmluvy¹⁵⁹ (dále jen "obstaravatel") na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil."

Zákon tímto ustanovením rozšiřuje právo vlastníka či přihlašovatele ochranné známky zapsané v jiné zemi podat námitky proti neoprávněnému zápisu přihlášky takové známky v České republice osobou, která byla k němu v postavení jeho obchodního zástupce, zprostředkovatele nebo obstaravatele. Výše uvedené bylo již zakotveno v Pařížské unijní úmluvě, konkrétně článku 6septies (viz výše). „Zástupcem, zprostředkovatelem nebo obstaravatelem se v tomto případě rozumí jakákoli osoba (většinou obchodní zástupce), která vlastníka či přihlašovatele zastupovala na základě plné moci nebo ze zákona; nejedná se tedy například o člena statutárního orgánu vlastníka.“¹⁶⁰ Je však nutno zdůraznit, že pokud by zástupce, zprostředkovatel či obstaravatel opravdu naplnil skutkovou podstatu takzvaného „nevěrného agenta“, musí to namítatel před Úřadem či případně před soudem dokazovat. Zákon nestanoví žádný specifický druh smlouvy, kterou by bylo nutno v takovém řízení prokazovat vzniklý vztah – v zásadě se může jednat o jakoukoli smlouvu, z níž je patrný závazek za úplatu jedné strany vůči straně druhé.

Například v rozhodnutí Úřadu¹⁶¹ ve věci „Klimabloc broušené cihelné bloky“ můžeme identifikovat právě takové porušení smlouvy. Přímo v tomto rozhodnutí se uvádí: „na základě namítajícím předložených důkazních materiálů je nutno přihlašovatele považovat za tzv. nehodného zástupce, resp. obstaravatele.“¹⁶¹ Tato přihláška ochranné známky byla Úřadem zamítnuta, ale je nutné dodat, že i na základě ustanovení § 7 odstavec 1, písmeno g) a k) zákona o ochranných známkách, tedy i vzhledem k jednání ve zlém víře. Přihlašovatel však podal rozklad, ve kterém především uvádí, že nikdy nebyl zprostředkovatelem, zástupcem či obstaravatelem namítatele, a proto považuje celé předchozí rozhodnutí Úřadu za mylné. Krom toho poukazuje i na

¹⁵⁹ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Článek 6septies: „Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.“

¹⁶⁰ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 81

¹⁶¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.11.2007, číslo spisu O-427831

fakt, že mezi ním a namítajícím nikdy nebyla sepsána žádná písemná smlouva ani uzavřená ústní či jiná dohoda o způsobu prodeje zboží (cihel). Namítající na tyto argumenty reagoval zdůrazněním, že přihlašovatel sám na svých internetových stránkách zřetelně uvádí, že výrobcem cihel „KLIMABLOC“ je namítající a přihlašovatel je jejich dovozcem, z čehož dle namítajícího jasně plyne lživá argumentace přihlašovatele. Za obzvláště zajímavé je pak možné považovat konstatování namítajícího, že „... podle recentní rozhodovací praxe není v případě uplatnění nároku vlastníka ochranné známky v jiném státě Pařížské unijní úmluvy ani nutné prokazovat uzavření smlouvy o obchodním zastoupení anebo podobné smlouvy, jak argumentuje přihlašovatel, přičemž důležitá je pouze skutečnost, zda se přihlašovatel před datem podání přihlášky dozvěděl o existenci ochranné známky na základě obchodního či obdobného vztahu s vlastníkem.“¹⁶² V příloze číslo 3 této práce je možné porovnat starší rakouskou kombinovanou zapsanou ochrannou známku s přihláškou českého označení, na základě čehož bylo Úřadem konstatováno následující: „Přihlašované označení je přitom této prioritně starší ochranné známce foneticky i vizuálně podobné, neboť uvedená rakouská ochranná známka je v přihlašovaném označení beze zbytku obsažena a pouze doplněna drobným nedistinktivním textem BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY.“¹⁶³

Dále bylo Úřadem konstatováno, že: „Právní výklad článku 6septies Pařížské úmluvy učinil např. také bývalý ředitel BIRPI (nyní WIPO – Světová organizace duševního vlastnictví) v publikaci The Guide to the Application of the Paris Convention, podle něhož neexistence písemné smlouvy sama o sobě nevyvrací existenci faktického obchodního vztahu. Tento extenzivní výklad je užíván také Úřadem s ohledem na právní jistoty v rámci mezinárodního známkového práva, při nichž by měly být pojmy z Pařížské úmluvy, jíž je Česká republika vázána, interpretovány jednotně ve všech unijních zemích.“¹⁶³

5.2.8 Nezapsané označení

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno g) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") uživatelem

¹⁶² Což lze doložit rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 24.5.2006, čj. 5 A 5/2001 ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, IV. Ročník, 2006, č. 9, str. 769-772

¹⁶³ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.11.2007, číslo spisu O-427831

nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.“

Zákon zde poskytuje ochranu neregistrovaným označením, tedy nezapsaným v rejstříku ochranných známek. „Uživatel nezapsaného označení je ten, kdo užíval pro své výrobky nebo služby toto označení, a v důsledku toho se toto označení vžilo pro něho a jeho výrobky nebo služby. ... Uživatel nezapsaného nebo jiného označení je povinen prokázat, že namítané označení užíval před podáním přihlášky, a dále i jeho širší než místní dosah. ... Právo k nezapsanému označení nebo k označení užívaném v obchodním styku lze přiznat pouze v případě, pokud toto označení nemá pouze místní dosah.“¹⁶⁴

Nutnost prokazovat „rozsáhlejší“ či „širší“ než pouze místní dosah užívání namítaného označení je patrné například z rozhodnutí Úřadu¹⁶⁵ ve věci přihlášky ochranné známky „Bohemka“ (prodej a distribuce sektů). Námitky proti zápisu tohoto označení podal namítatel, společnost „B“, ovšem Úřadem byly tyto námitky zamítnuty a to obzvláště proto, že „...doklady předložené v předchozím řízení neprokazují přesáhnutí místního dosahu namítaného označení a dodatečně předložené doklady neprokazují užívání namítaného označení ve vztahu k namítajícímu. Namítající tak neprokázal, že užívání namítaného označení v obchodním styku nemá jen místní dosah. ... jelikož jde o jednu dodávku 3420 kusů výrobků spotřebního charakteru pouze jedinému odběrateli v jednom místě. Namítané označení „B.“ tak nepřesáhlo místní dosah.“¹⁶⁵ Namítateli se tedy nepodařilo prokázat, že přihlašované označení přesáhlo místní dosah, z čehož vyplývá, že přihlašovanému označení nic nebrání v zápisu do rejstříku ochranných známek. Zajímavý je také poznatek, který plyne z rozsudku Nejvyššího správního soudu, ve kterém se uvádí: „Aby starší silnější právo k posuzovanému označení vůbec vzniklo a privilegovalo jeho nositele k uplatnění účinné námitky proti zápisu ochranné známky, je zapotřebí vytvoření patrné silné vazby mezi označením a jeho uživatelem, což

¹⁶⁴ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 82-83

¹⁶⁵ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 12.11.2007, číslo spisu O-169328b

předpokládá dle ustálené judikatury kontinuální a déletrvající užívání.¹⁶⁶ Namítající dále uváděl nekalosoutěžní jednání, ke kterému mělo dojít právě podáním přihlášky ochranné známky „Bohemka“. Vzhledem k tomu, že Úřad není kompetentní věci tohoto charakteru projednat¹⁶⁷, nebylo k tomuto argumentu Úřadem přihlíženo a předseda Úřadu rozhodl opět ve prospěch přihlašovatele.

5.2.9 Ochrana jména a projevů osobní povahy

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno h) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") fyzickou osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčena přihlašovaným označením, popřípadě osobou oprávněnou uplatňovat tato práva na ochranu osobnosti.“

V tomto kontextu je vhodné citovat ustanovení § 11 Občanského zákoníku¹⁶⁸: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“

Zákon tedy poskytuje možnost bránit se námitkou takové přihlášce ochranné známky, která by narušovala práva fyzických osob, přičemž se jedná zejména o ochranu jména a příjmení, popřípadě pseudonymů. „Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.“¹⁶⁹

V rámci tohoto ustanovení mohou podat námítky pouze fyzické osoby, což je patrné například z rozhodnutí Úřadu¹⁷⁰ ve věci „Restaurant Mucha“, kde Úřad uvádí: „v případě námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) citovaného zákona je třeba z okruhu osob oprávněných vyloučit třetího namítajícího, neboť se nejedná o fyzickou osobu, které výlučně, s ohledem na osobnostní povahu těchto práv a blízký příbuzenský vztah, toto právo přísluší.“¹⁷⁰ Nakonec byly námítky zamítnuty s tím, že

¹⁶⁶ Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, ze dne 9.11.2006, ve věci 7 As 10/2006

¹⁶⁷ Nekalosoutěžní jednání je předmětem řízení u příslušného soudu, nikoliv Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

¹⁶⁸ Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

¹⁶⁹ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 83

¹⁷⁰ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 21.11.2007, číslo spisu O-128345

vzhledem k obrazovému prvku klečící ženy kombinovanému se slovním spojením „Restaurant Mucha“ jasně vyplývá, že jméno restaurace je spojeno se jménem Alfonse Muchy, nikoli namítajících, jejichž jména jsou odlišná. Vyobrazení přihlašované ochranné známky je obsahem přílohy číslo 4.

Zajímavým je i případ „Cosmetic Karl Hadek“, ve kterém šlo o následující problematiku. Původním majitelem tohoto označení byl pan Karl Hadek z Německa, přičemž ve společnosti „Cometic Karl Hadek, s.r.o.“ vykonával pozici jednatele. Posléze však tuto společnost na základě smlouvy přenechal novému nabyvateli, společnosti „Cosmetic Karl Hadek International s.r.o.“, která, v kooperaci s původním majitelem, přihlásila do registru ochranných známek označení „Cosmetic Karl Hadek“. Pan Karl Hadek však podal proti zápisu tohoto označení námitku dle ustanovení § 7, odstavce 1, písmena h) zákona o ochranných známkách, protože dle něj došlo k zásahu do jeho osobnostních práv. Svou námitku pak odůvodnil především tím, že nikdy nesouhlasil s užíváním svého jména a příjmení jako součástí ochranné známky, protože jeho osoba „... je veřejně aktivní, jeho znalosti a aplikované principy v aromaterapeutické kosmetice jsou nejen mezi odborníky, ale i laiky, velmi ceněné a respektované, jeho jméno funguje jako záruka vysoce kvalitní kosmetiky, která se vyznačuje šetrným přístupem k lidskému organismu a přírodě. ... Dále navrhovatel uvedl, že vždy velice dbal, aby byl veřejností vnímán jako skutečný odborník na poli aromaterapeutické kosmetiky a aby jím signované receptury a dle nich vyráběné preparáty bylo možno definovat jako fyziologické.“¹⁷¹

V rozkladu k tomuto případu se Úřad vyjádřil následovně: „... navrhovatel Karel Hadek s ohledem na své postavení v předmětné společnosti byl tím, kdo udělil zástupci plnou moc pro řízení. ... navrhovatel tedy ve svém postavení v rámci této společnosti musel poskytovat součinnost v rámci zápisného řízení, a tvrzení navrhovatele, že o podání přihlášky ochranné známky nevěděl, tak nelze akceptovat. ...smlouva o převodu napadené ochranné známky z původního vlastníka na společnost Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o., tj. současného vlastníka, byla podepsána navrhovatelem Karlem Hadkem jednajícím za původního vlastníka, z čehož jednoznačně vyplývá, že navrhovatel

¹⁷¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, číslo spisu O-89833

o existenci předmětné ochranné známky věděl, když jeho přičiněním došlo k jejímu převodu na nabyvatele.“¹⁷¹

Rozhodnutí o zamítnutí námitek pak Úřad podpořil následujícími argumenty: „Z dikce zákona je zřejmé, že zákonodárce měl za daných okolností na mysli případ, kdy se jedná o označení nemající jakoukoliv faktickou souvislost či spojitost s touto fyzickou osobou, které je přihlašováno subjektem zcela nezávislým na této osobě. V posuzovaném případě však s ohledem na výše uvedené taková situace nenastala, neboť spojitost podoby napadané ochranné známky s osobou navrhovatele je více než zjevná, vzhledem k postavení navrhovatele v rámci společnosti původního vlastníka napadené ochranné známky. ... zápis této ochranné známky do rejstříku ochranných známek nebyl učiněn v rozporu s právními předpisy.“¹⁷¹

5.2.10 Autorské dílo

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno i) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.“

Jak z tohoto ustanovení zákona vyplývá, námitku proti zápisu ochranné známky může podat i vlastník autorského díla, pokud má za to, že taková přihláška do jeho práv neoprávněně zasahuje. V každém případě však musí existenci takového práva dokázat. Namítatelem mohou být v zásadě dva subjekty. Prvním je autor - fyzická osoba, která prokáže své právo tím, že Úřadu či soudu předloží prohlášení o autorském právu k dílu. Druhým subjektem pak může být nabyvatel autorského díla, takzvaný subjekt odvozený, který takové právo prokazuje smlouvou o užití díla, ze kterého je patrný převod autorských práv na namítajícího. Je však nutné dodat, že dalším subjektem může být samozřejmě i právní nástupce dvou výše uvedených.

„Spornou otázkou zůstává, zda Úřadu přísluší zkoumat, zda namítané autorské dílo naplňuje pojmové znaky autorského díla dle autorského zákona. Je třeba vždy přihlédnout k okolnostem konkrétního případu. Je však zřejmé, že úsudek o tom, zda namítané označení je vůbec schopno naplnit základní znaky autorského díla, si Úřad může učinit. V opačném případě by mohlo docházet k situacím, že by v případě

jednoduchého názvu či označení, která by postrádala jedinečnost a neopakovatelnost a která by tudíž nebyla autorským dílem, Úřad musel zamítnout přihlášku ochranné známky s poukazem na to, že Úřadu nepřísluší zkoumat, zda se jedná o autorské dílo.¹⁷² Úřad se ve sporných případech zabývá především tím, jestli přihlašované označení obsahuje či nikoliv prvky namítajícího autorského díla, popřípadě, zda-li se vůbec o autorské dílo jedná. „V souladu se zahraničními trendy se domníváme, že je možné toto právo uplatnit i prostřednictvím organizace pověřené kolektivní správou autorských práv. Její právo podat námitky lze odvodit z účelu, pro který byla zřízena a z pověření k zastupování autorů při dodržování těchto práv.“¹⁷³

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno i) zákona o ochranných známkách se týká případ „Popcorn“. V popisné části rozhodnutí Úřadu¹⁷⁴ se shrnují námitky namítatele: „... napadená ochranná známka obsahuje kresbu Mikuláše s pytlek na zádech, která je autorským dílem namítatele. Vzhledem ke skutečnosti, že namítatel neposkytl vlastníku napadené barevné kombinované ochranné známky souhlas s užitím svého autorského díla a navíc toto autorské dílo bylo neoprávněně pozměněno doplněním slovního prvku ve znění „Popcorn“, došlo by zápisem napadené barevné kombinované ochranné známky k dotčení autorských práv namítatele...“¹⁷⁵ Úřad v dané věci zamítl námitky a to vzhledem k tomu, že se namítateli nepodařilo důvěryhodně prokázat jeho autorství k uplatňovanému autorskému dílu a to dokonce přesto, že podal znalecký posudek, dle kterého je autorem kresby právě namítatel. Namítatel se odvolal k Městskému soudu, kde došlo k zajímavému obratu celé kauzy. Nezávislý znalec, doc. Karel Míšek¹⁷⁶, „... který je vysoce kvalifikovaným odborníkem a jehož soud při jednání rovněž vyslechl, dospěl k jednoznačnému závěru, že je to právě namítatel, který předmětnou kresbu jako jedinečný výsledek své tvůrčí duševní činnosti vytvořil. K tomuto závěru dospěl znalec jednak na základě předložených kreseb, zejména však na základě praktické zkoušky,

¹⁷² Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 84

¹⁷³ Horáček et al: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck – Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879, strana 346

¹⁷⁴ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, den neznámý, číslo spisu O-94120

¹⁷⁵ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, číslo spisu O-94120

¹⁷⁶ Znalecký posudek, sp. č. 19C 69/2004-343, vypracovaný doc. Akad. Mal. Karel Míšek, PhD., soudní znalec

kteřou namítatel před znalcem vykonal.¹⁷⁵ Odvolací orgán proto následně námitky posoudil jako důvodné a ochranná známka byla prohlášena za neplatnou.

5.2.11 Jiné průmyslové vlastnictví

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno j) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, pokud práva z průmyslového vlastnictví mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena;“

V tomto případě může být namítatelem přihlášky ochranné známky vlastník jiného průmyslového práva, přičemž v drtivé většině se jedná o vlastníky práv k průmyslovým vzorům (nebo se jedná o práva na zeměpisné označení). K tomu, aby bylo možné úspěšně použít toto ustanovení § 7 je však zpravidla nutný nejen zápis takového průmyslového práva v rejstříku Úřadu, ale dále musí namítatel před Úřadem toto právo řádně doložit (existenci včetně určení vlastníka). „S přihláškou ochranné známky mohou být v kolizi zejména práva vlastníka průmyslového vzoru. Tato kolize může vzniknout zejména v případě prostorových ochranných známek. Právo podat námitky má pouze ten, komu svědčí práva vlastníka k průmyslovému vzoru. Dalším průmyslovým právem, které může kolidovat s přihláškou ochranné známky, je právo na ochranu označení původu a zeměpisných označení.“¹⁷⁷

K tomu lze poznamenat, že je možné požadovat i výmaz průmyslového vzoru na základě namítané starší ochranné známky.¹⁷⁸

K uvedené problematice se vztahuje i případ označení původu „Hořické trubičky“ (namítatel) versus přihláška ochranné známky „Pravé hořické trubičky, s.r.o.“. Úřad v prvním stupni řízení zamítl výše uvedenou přihlášku ochranné známky s tím, že by přihlašovatel narušil starší práva majitele označení původu „Hořické trubičky“, vzhledem ke shodě dominantních prvků této přihlášky a označení namítatele. Přihlašovatel se s rozhodnutím orgánu prvního stupně nespokojil a podal rozklad.

¹⁷⁷ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 84

¹⁷⁸ Dle ustanovení § 27 zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, viz například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.3.2008, ve věci 10 Ca 197/2006-90

V rozkladu byla mimo jiné řešena i otázka určení majitele staršího práva jiného průmyslového vlastnictví: „Pokud se týká pojmu majitel, resp. vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví, který je uveden v předmětném ustanovení zákona, je zřejmé, že v případě označení původu (stejně jako v případě zeměpisného označení), které je svým charakterem odlišné od ostatních práv z průmyslového vlastnictví, je nutno tento pojem nahradit pojmem zapsaný uživatel označení původu (příp. zeměpisného označení) a tuto osobu pak považovat za osobu oprávněnou k podání námitek dle zmíněného ustanovení.“¹⁷⁹ Tím byla Úřadem jasně potvrzena oprávněnost namítatele podat námitky proti výše uvedenému označení. Hlavním argumentem zamítavého postoje Úřadu pak bylo, že: „V daném případě by zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek vzniklo přihlašovatelovi právo přednosti k ochranné známce, které by se sice vztahovalo jen na předmětné konkrétní označení, avšak přihlašovatel by před ostatními zapsanými uživateli označení původu č. 159 byl neoprávněně zvýhodněn, neboť na základě vlastnictví ochranné známky by mohl bránit zápisu shodného nebo zaměnitelného označení jiných přihlašovatelů, kterými by mohli být i další zapsaní uživatelé namítaného označení původu.“¹⁷⁹

5.2.12 Nedostatek dobré víry

Ustanovení § 7, odstavec 1, písmeno k) zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách

„Přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.“

Toto ustanovení v zásadě koresponduje s ustanovením § 4, písmeno m) zákona o ochranných známkách, s tím rozdílem, že v tomto případě se nejedná o zjištění zlého úmyslu Úřadem, ale dotčenou osobou. V takovém případě je samozřejmě nutné, aby namítatel prokázal způsob dotčení svých práv a podložil tak své tvrzení o zlé víře přihlašovatele. V tomto kontextu pokládám za důležité uvést, že toto dokazování není vždy zcela jednoduché a Úřad vyžaduje opravdu konkrétní argumenty a důkazy, takže v některých případech nevedou námitky tohoto typu k úspěchu. „Zavedení principu dobré víry jako relativního důvodu zápisné nezpůsobilosti povede k zesílení průzkumu před zápisem ochranné známky do rejstříku. Logickým důsledkem by pak mělo být

¹⁷⁹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 24.3.2005, číslo spisu O-169884

nezapisování spekulativních ochranných známek, o jejichž spekulativnost však Úřad nemůže ze své činnosti vědět.“¹⁸⁰

Příkladem pak může být rozhodnutí¹⁸¹ Úřadu ve věci „Krušovice Světlé originál české pivo“, kde namítatel uplatňoval, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Namítateli rozporoval znění „originál české pivo“, protože „... zápisem napadené ochranné známky do rejstříku se potenciálně rozšíří i ochrana pro Evropská společenství, a hrozí reálné nebezpečí, že v případě pozdější snahy jiných pivovarů registrovat rovněž označení „originál české pivo“ pro svá piva, budou zahraniční úřady rozhodovat o výrazu „originál“ jinak, když by mohly kupříkladu argumentovat, že předmětné označení získalo příznačnost pro prvního přihlašovatele a ostatní subjekty nejsou oprávněny ve svých ochranných známkách označení „originál“ používat. Jedná se o typickou snahu přihlásit k ochraně nedistinktivní prvek „originál“, který sám o sobě není způsobilý k ochraně.“¹⁸¹ Odvolací orgán tak konstatoval, že namítající neprokázal, že by byl dotčen ve svých právech. V neposlední řadě Úřad argumentoval tím, že „... že přihlašovatel si nepřihlašuje pouze označení „originál české pivo“, ale spolu se slovním prvkem „Krušovice“ evokuje, že výrobky označené předmětným označením pocházejí z K., jehož existence jako tradičního pivovaru je jistě průměrnému spotřebiteli známa.“

V napadeném rozhodnutí je dále uvedeno, že „... průměrný spotřebitel bude vnímat výrobek označený přihlašováním označením jako výrobek (pivo) patřící svým původem do rodiny českých piv nebo že je vyroben v souladu s českou pivovarnickou školou. Dle orgánu prvního stupně je třeba slovní výraz „originál“ vykládat ve smyslu, že výrobek opatřený napadeným označením patří svým původem a tradicí mezi česká piva, a nikoliv že se jedná o jediné originální české pivo, neboť vzhledem k dlouholeté tradici vaření piva v České republice by bylo nemožné stanovit, kdo vyrábí originální české pivo.“¹⁸²

6. Závěr

¹⁸⁰ Horáček et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X, strana 85

¹⁸¹ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 1.12.2005, číslo spisu O-193242

¹⁸² Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 1.12.2005, číslo spisu O-193242

Cílem mé práce bylo posoudit právní úpravu zápisné způsobilosti a na názorných příkladech ukázat problémy, které jsou s touto otázkou spojené. K jednotlivým ustanovením právních předpisů jsem se snažil přiřadit praktické příklady. Jako podklady mi sloužily především rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, dále Městského soudu v Praze, Nejvyššího správního soudu v Brně a konečně, v neposlední řadě, rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tím jsem se snažil eliminovat jednostranný přístup, ke kterému mohlo dojít, pokud bych čerpal z prací či názorů některých předních odborníků v této oblasti. Práce byla komplikovaná především počtem a rozsahem těchto rozhodnutí, přičemž snahou bylo nalézt taková skutečná rozhodnutí, která by danou problematiku co nejlépe vystihovala, a bylo dle nich možno seznat, jak správně přistupovat k tvorbě ochranných známek, jaké strategie volit, jaká práva má přihlašovatel či namítatel v rámci platných právních předpisů. Na závěr bych ještě rád poukázal na některé rozdíly, s nimiž jsem se během své práce setkal. Není jich mnoho, v zásadě se dá říci, že český Úřad průmyslového vlastnictví postupuje v souladu s rozhodnutími Evropského soudního dvora i s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM). Při studiu metodických postupů pro Úřad průmyslového vlastnictví a metodických postupů OHIMu jsem však některé rozdíly našel a pokusím se je na závěr své práce popsat. Řízení o přihlášce ochranné známky je schematicky znázorněno v příloze číslo 7 této práce.

Známkové právo obecně a v České republice zvláště, zaznamenalo v posledních letech mnoho významných změn. To vystupuje do popředí právě v porovnání s předchozím, dlouhodobě relativně klidným vývojem. Nejde pouze o to, že v České republice je v současné době přihlašováno takzvanou národní cestou přes 10 000 přihlášek ochranných známek ročně (před rokem 1989 to bylo pouze několik málo stovek v každém roce). Vývoj v posledním roce vyplývá z přílohy číslo 10 této práce. K tomu je třeba přičíst zásadní a rychlou změnu ekonomického postavení a významu intelektuálního vlastnictví včetně práv k ochranným známkám v posledních letech. Podstatná část majetku ekonomických subjektů je v současné době vyjadřována hodnotou nehmotných statků. Tím se k těmto předmětům dříve plně ponechávaných v rukou specialistů, obracejí zraky nejen širšího spektra ekonomů a právníků, ale i politiků.

V rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské Unie došlo k úpravě známkového zákona, v jehož rámci byla dokončena implementace evropské právní úpravy v této oblasti. Přístupové smlouvy mezi Českou republikou a Evropskou unií a jejími členskými státy musely připravit půdu pro přiměřenou eliminaci sporů v důsledku nabytí účinnosti komunitárních ochranných známek na území České republiky k 1.5.2004. V té době se jednalo o více než 300 000 zapsaných ochranných známek a řada odborníků předpokládala značné množství kolizních případů mezi staršími známkovými právy, které svědčily českým subjektům a mezi rázem na naše území dopadajícími právy ke komunitárním ochranným známkám. Tyto scénáře řady odborníků se ale nenaplnily.

Přístupem České republiky k Evropské Unii se stávají pramenem práva na našem území i rozhodnutí Evropského soudního dvora, kterých v té době v oblasti známkových práv bylo asi 200. Tato rozhodnutí představovala značný rozsah moderního poznatkového fondu ve známkové oblasti. Systém komunitárních ochranných známek po přístupu dalších členských zemí v roce 2004 a následné rozšíření o Rumunsko a Bulharsko vykazuje značnou přihlašovací aktivitu, jak vyplývá z příloh číslo 5 a 6 této práce. Počty přihlášek komunitárních ochranných známek neustále stoupají a na našem území se tak potkávají práva ze zapsaných ochranných známek českým Úřadem, kterých je v současné době platně zapsaných asi 120 000, zhruba stejný počet platných známkových práv plyne z Madridského mezinárodního systému pro ochranné známky, a k tomu dnes již přes 500 000 práv plynoucích z komunitárních ochranných známek.

To přirozeně vytváří komplikované prostředí. Jednotlivá známková práva, ať co do znění či vyobrazení, tak i co do seznamu výrobků a služeb se navzájem přibližují a to vyvolává zvýšený počet kolizních situací. Nejde pouze o porušování práv k ochranným známkám v soukromoprávní rovině, ale i o rozdílné názory na schopnost zápisu ochranných známek. To vytvářelo postupný tlak na území České republiky na naplnění zásady přezkoumatelnosti rozhodnutí správních orgánů, tedy i rozhodnutí o zápisu či nezápisu předmětů přihlášek ochranných známek. Tento proces se neobešel bez komplikací. Ústavně zaručený Nejvyšší správní soud nebyl po určitou dobu vůbec

vytvořen¹⁸³ a to přispělo ke komplikacím, pokud šlo o kompetence soudů oprávněných přezkoumávat rozhodnutí Úřadu obecně a v případě ochranných známek zvlášť. Novela občanského soudního řádu č. 519/1991 Sb., rozvedla čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a zavedla ustanoveními hlavy druhé, části páté přezkoumání pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy na základě žaloby a to správními senáty v rámci obecných soudů. Původně podle ustanovení § 246, odst. 2 občanského soudního řádu přezkoumával rozhodnutí bývalého Federálního úřadu pro vynálezy Nejvyšší soud ČSFR a po novelizaci občanského soudního řádu zákonem č. 24/1993 Sb., přezkoumával rozhodnutí Úřadu Vrchní soud v Praze. Touto novelou byla přijata i nová zásada, že soudnímu přezkoumání podléhají všechna předchozí pravomocná rozhodnutí, kromě těch, která byla touto novelou či zvláštním zákonem z přezkumu vyloučena.

Další vývoj v otázkách správního soudnictví včetně ustavení Nejvyššího soudu správního v nedávné minulosti zásadně ovlivnil kompetenční určení soudů příslušných k přezkoumání konečných rozhodnutí předsedy Úřadu v rámci správního soudnictví.

Zásadním, a pokud jde i o nauku, nejvýznamnějším bylo rozhodnutí S – Konf 937/2003-5 zvláštního senátu zřízeného dle zákona č.131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ze dne 6.1.2004.

V dané věci šlo o následující kompetenční spor mezi Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem pro Prahu 9, který se týkal sporu o výmaz ochranné známky. V této věci bylo napadeno žalobou rozhodnutí předsedy Úřadu ve správním soudnictví u Vrchního soudu v Praze. Ten však řízení do konce roku 2002 nedokončil a nedokončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší soud správní podle ustanovení § 132 soudního řádu správního. Nejvyšší správní soud podle předpisů účinných od 1.1.2003 o původní žalobě věcně nerozhodl s tím, že poučil žalobce, aby podal žalobu podle části páté občanského soudního řádu k místně příslušnému okresnímu soudu. Navrhovatel se tímto poučením řídil a podal žalobu proti Úřadu i proti vlastníkovu ochranné známky u Obvodního soudu pro Prahu 9.

Obvodní soud pro Prahu 9 následně podal shora zmíněnému zvláštnímu senátu pro kompetenční spory návrh s tím, že zákonnou kompetencí Úřadu je rozhodovat o

¹⁸³ Nejvyšší správní soud v novodobé České republice vznikl právně i fakticky až účinností zákona č. 150/2002 Sb., tedy dnem 1. ledna 2003.

udělení či odnětí průmyslově právní ochrany a takové rozhodnutí není rozhodnutím v občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztazích, třebaže vzniklé subjektivní veřejnoprávní oprávnění dopadá i na takové vztahy. Zvláštní kompetenční senát se následně podrobně celou věcí zabýval zejména s ohledem na rozhraničení působnosti soudů správních a civilních a rozlišení práva veřejného a soukromého.

Mimo jiné uvedl, že historicky, na základě takzvané prosincové ústavy (čl. 15 odst. 1 základního zákona státního o moci soudcovské č. 144/1867 ř.z.) byla založena základní forma soudní kontroly veřejné správy, v dnešní terminologii správní soudnictví. Soudnictví od té doby muselo lišit věci soukromého práva, náležející před civilní soudy, lhostejno, zda o takové věci rozhodoval správní orgán, a věci práva veřejného, rozhodované sice rovněž správním orgánem, nicméně v těchto případech podrobený soudní kontrole ve zvláštním procesu dnes označovaného jako správní soudnictví. Obnovením správního soudnictví v roce 1991 (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zákon č. 519/1991 Sb.) byl tento dřívější ústavní princip opomenut, takže i tam, kde správní orgán rozhodoval věc soukromého práva, náleželo takové rozhodnutí k soudnímu přezkoumání ve správním soudnictví.

Reforma správního soudnictví, účinná od 1.1.2003, musela být dále doplněna i obnovením principu vydělení věcí soukromého práva z procesu vedeného u správních soudů ustanovením § 2 s.ř.s., které koncipovalo správní soudnictví jako soudnictví pouze veřejnoprávní. Dnešní obecný princip je tedy založen na tom, že pokud rozhodne správní orgán v rámci své zákonné kompetence věc soukromoprávní, obrací se ten, kdo takovým rozhodnutím došel újmy na právu, na soud rozhodující ve věcech občanskoprávních a ten pak rozhoduje o věci samé v řízení upraveném částí pátou občanského soudního řádu (§ 24 a násl. o.s.ř.). Rozhodoval-li však správní orgán věc veřejného práva, náleží přezkoumání zákonnosti takového rozhodnutí soudům činným ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního.

Aplikací uvedených principů dochází potom zvláštní senát k závěru, že přesto, že vznik ochranné známky reflektuje také soukromý zájem majitele, například proto, že po svém vzniku se ochranná známka může stát předmětem obchodu a její existence má pro vlastníka hospodářský smysl, samotné udělení práva průmyslového vlastnictví nijak neztratilo svůj původní charakter veřejnoprávního privilegia, které je udělováno výlučně

veřejnou mocí a v zájmu veřejném. Právní vztah, který se takovým rozhodnutím řeší, vzniká mezi přihlašovatelem a správním úřadem. Jde o vztah mocenský nikoli občanskoprávní (§7 odst. 1 o.s.ř.), protože takové vztahy při autoritativním rozhodování mezi Úřadem a stranou nevznikají. Zdůrazňuje se, že registrací ochranné známky nebo naopak jejím výmazem se neupravují vztahy mezi podnikateli, protože nic takového není a nemůže být předmětem řízení o registraci či výmazu ochranné známky. Registrace ochranné známky tedy není soukromoprávní věcí a je nerozhodné, že registrací samotnou vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je přihlašovatel či majitel v rovném postavení, mu nemůže registraci povolit ani ochrannou známku vymazat. To může učinit pouze správní orgán, který k tomu má zákonnou kompetenci a může to učinit jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt. Proto tedy i v přezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá žádného svého soukromého nároku, ale jen toho, aby správní úřad o věci rozhodl podle zákona.

Sám Úřad rozhoduje v rámci svých kompetencí ve dvou stupních a to jak ve věcech přihláškových, včetně ochranných známek, tak ve věcech sporných, kam patří z oblasti ochranných známek především námitkové řízení, zrušovací řízení a konečně prohlášení ochranné známky za neplatnou. Ve druhém stupni řízení rozhoduje předseda Úřadu. Zejména v rámci sporných řízení, se během posledních 10 let vytvořila relativně bohatá rozhodovací praxe, při které Úřad řeší ročně asi 1300 případů a ve druhém stupni téměř 500 případů, týkajících se ochranných známek. Přesnější údaje jsou uvedeny v příložených tabulkách¹⁸⁴, vycházejících ze statistik uveřejňovaných pravidelně ve výročních zprávách tohoto Úřadu.

Po vyjasnění kompetenčních sporů je dnes nesporné, že po rozhodnutí předsedy Úřadu lze podat žalobu a to k Městskému soudu v Praze. V současné době je takových případů několik desítek ročně. Rozhodnutí Městského soudu v Praze lze napadnout kasační stížností směřující k Nejvyššímu soudu správnímu v Brně. Statistiky ukazují, že těchto případů je pouze několik, nebo několik málo desítek ročně.

Je zřejmé, že kromě značného množství známkových práv je zde i rozsáhlá rozhodovací praxe především odvolacích orgánů a soudů. Část z nich byla předmětem této diplomové práce, která měla osvětlit otázky související se způsobilostí označení být

¹⁸⁴ Viz přílohy č. 9, 10, 11 a 12 této práce

či nikoli ochrannou známkou řádně zapsanou do úředního rejstříku, jejich obtížnost a souvislosti s rozhodnutími Evropského soudního dvora. Práce měla přispět i k osvětlení změn, k nimž dochází přímo uvnitř právního systému, který se věnuje ochranným známkám. Postupně shledáváme přibližování známkového práva, které má zejména v řízení o zápisu označení do rejstříku veřejnoprávní povahu s právem nekalosoutěžním, převážně soukromoprávní povahy. K tomu dochází přesto, že jde o právní systémy svoji povahou relativně vzdálené, směřující k ochraně odlišných hodnot. U ochranných známek jde o právní systém upravující spíše vlastnické právo k ochranné známce, zatímco u nekalosoutěžního práva je hlavní ambicí upravit procesy soutěžního chování, celkové klima soutěže a zamezit chování zacházející za obtížně definovatelnou hranici dobrých mravů soutěže. Je to ale zejména ekonomický vývoj, který vede k postupnému sbližování obou dříve relativně vzdálených právních oborů.

Představitelem tohoto sbližování je především posuzování dobré víry ve známkovém právu a to podle našeho stávajícího právního předpisu nejen jako důvodu pro podání námitek, podle ustanovení § 7 odstavce 1, písmeno k) zákona č. 441/2003 Sb., ale i důvodu pro neplatnost již zapsané ochranné známky, podle ustanovení § 32 citovaného zákona. Do právní úpravy týkající se zápisu ochranných známek do rejstříku, nesporně veřejnoprávní povahy, se tím dostává prvek soukromoprávní, uplatnění námitky nedostatku dobré víry. To samozřejmě způsobuje praktické potíže, neboť jde o otázku spíše skutkovou než zásadně právní. Namítající často nevěnují dostatečnou pozornost uplatnění odpovídající šíře důkazních prostředků. To vede často sice k jistému stupni podezření, k výroku o nedostatku dobré víry to ale nestačí. Zajímavým poznatkem, který přichází zejména ze zahraniční praxe, jsou indicie, které jsou shledávány za významné pro posouzení této otázky. Takovou okolností je například široký seznam výrobků a služeb v mnoha třídách, které neodpovídají vůbec, nebo jsou vzdáleny podnikání vlastníka či jeho podnikatelským záměrům.

Dalším významným fenoménem našeho právního prostředí v oblasti ochranných známek a jeho kultivace se stala rozhodnutí Evropského soudního dvora. Po dlouhou dobu se ve známkovém právu tradoval mechanický přístup k odmítání označení zahrnující zeměpisný prvek k zápisu do rejstříku ochranných známek. Pouze skutečnost, že jde o zeměpisný údaj postačovala pro to, aby právní ochrana takového označení byla odmítána. V současné rozhodovací praxi se již jednotně uznává, že ze zápisu jsou

vyloučena označení toliko v tom případě, že obchodní kruhy, či spotřebitelé, by mohli usuzovat, že předmětná kategorie výrobků nebo služeb uvedená v přihlášce ochranné známky by mohla pocházet či souviset právě s tímto místem. Nejde tedy o zjištění, zda-li v daném případě jde či nikoli o zeměpisný název, ale o zjištění, zda-li chápání těchto souvislostí relevantní veřejností směřuje ke zvláštnímu vztahu mezi tímto místem a přihlašovanými výrobky případně službami. Tak již Úřad¹⁸⁵ judikoval ve věci přihlášky ochranné známky ve znění CORSICA žádající ochranu pro motorová vozidla a jejich části, že není pochyb o tom, že v daném případě se jedná o ostrov průměrnému českému spotřebiteli všeobecně známý. Odvolací orgán však zdůraznil, že tato známost je dána zejména ve spojitosti s turistikou a případně se zemědělskými produkty. Naopak, tento ostrov není vnímán jako centrum průmyslové, konkrétně automobilové, výroby. Pro posuzování zápisné způsobilosti označení je vždy rozhodující vnímání průměrného spotřebitele. Proto je nepravděpodobné, že motorová vozidla, vyráběná společností General Motors corporation pod označením CORSICA vyvolají u průměrného spotřebitele, pohybujícího se na trhu motorových vozidel, představu, že výrobek nebo nějaká jeho část pocházejí z ostrova Korsika.

Podobně v případě přihlášky ochranné známky ve znění MANHATTAN bylo již v roce 2002 vyhověno rozkladu a přiznána ochrana, tohoto nepochybně zeměpisného označení, zejména pro cukrovinky. Původní rozhodnutí v prvním stupni řízení spatřovalo klamavost tohoto označení v tom, že jde o pojmenování známé části města New York a to by mohlo navodit u spotřebitele představu, že takto označené výrobky pocházejí z USA. Rozklad této úvaze nepřisvědčil a uvedl, že MANHATTAN je nepochybně zeměpisným údajem českému spotřebiteli známým, jako označení čtvrti v New Yorku a spotřebitel je bude vnímat nejspíš jako obchodní, zábavní, kulturní a rezidenční centrum New Yorku. Nebude jej ale vnímat jako oblast významnou či tradiční pro potravinářské výrobky. Proto nelze tento zeměpisný údaj považovat za klamavý podle známkového zákona.

Další vývoj v oblasti právní úpravy ochranných známek lze předpokládat. Současné debaty ukazují, že jsou před námi otázky hlubší právní ochrany pro certifikační

¹⁸⁵ Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 14.2.2002, číslo spisu O-122624

známky a nové otázky týkající se ochranných známek zvukových, čichových a snad i pohybových a hmatových.

7. Přílohy

7.1 Příloha číslo 1 - tvar lahve



7.2 Příloha číslo 2 - kombinované označení MASARYK



7.3 Příloha číslo 3 - Klimabloc

Starší rakouská kombinovaná ochranná známka (zapsána dne 28.11.1996 pod číslem 167281 s právem přednosti od 12.9.1996.)



Česká přihláška ochranné známky ze dne 30.6.2005, která byla zveřejněna dne 14.12.2005



**7.4 Příloha číslo 4 – kombinovaná přihláška ochranné známky
„Restaurant Mucha“**



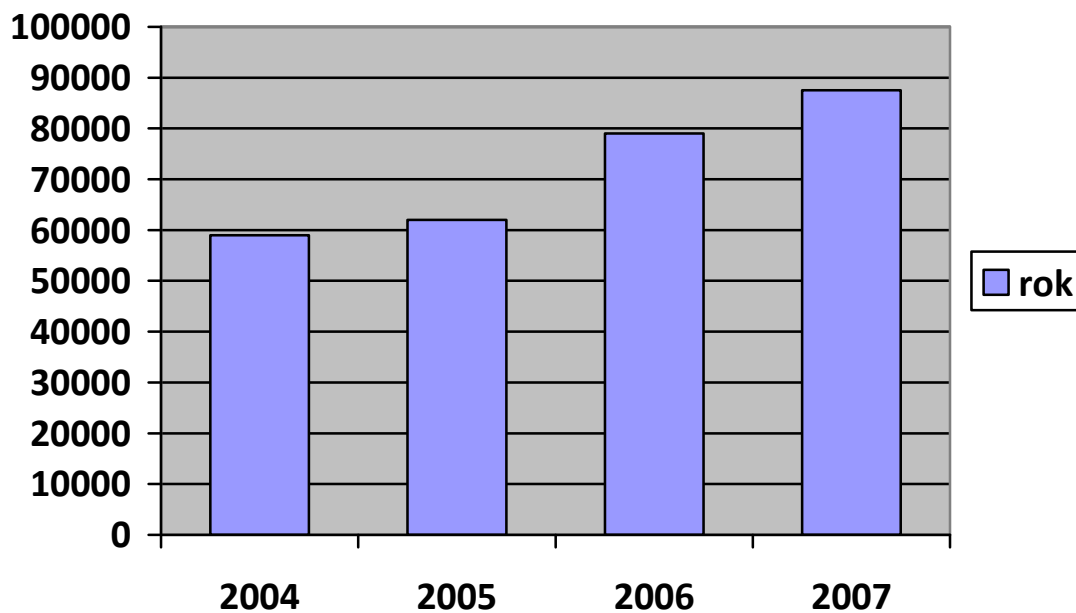
7.5 Příloha číslo 5 – Vývoj a počet mezinárodně podaných přihlášek ochranných známek za rok 2006 a 2007¹⁸⁶

Top 10 zemí, vzhledem k počtu podaných přihlášek

Země	množství za rok 2006	množství za rok 2007
Německo	13.500	15.300
Spojené státy americké	12.700	14.000
Velká Británie	8.400	9.300
Španělsko	6.300	7.300
Itálie	6.200	7.100
Francie	5.300	6.000
Nizozemí	2.800	3.200
Švýcarsko	2.300	2.600
Austrálie	1.800	2.000
Japonsko	1.700	1.800

¹⁸⁶ OHIM, Annual report and case-law review 2007, ISBN 978-92-9156-124-7, strana 2

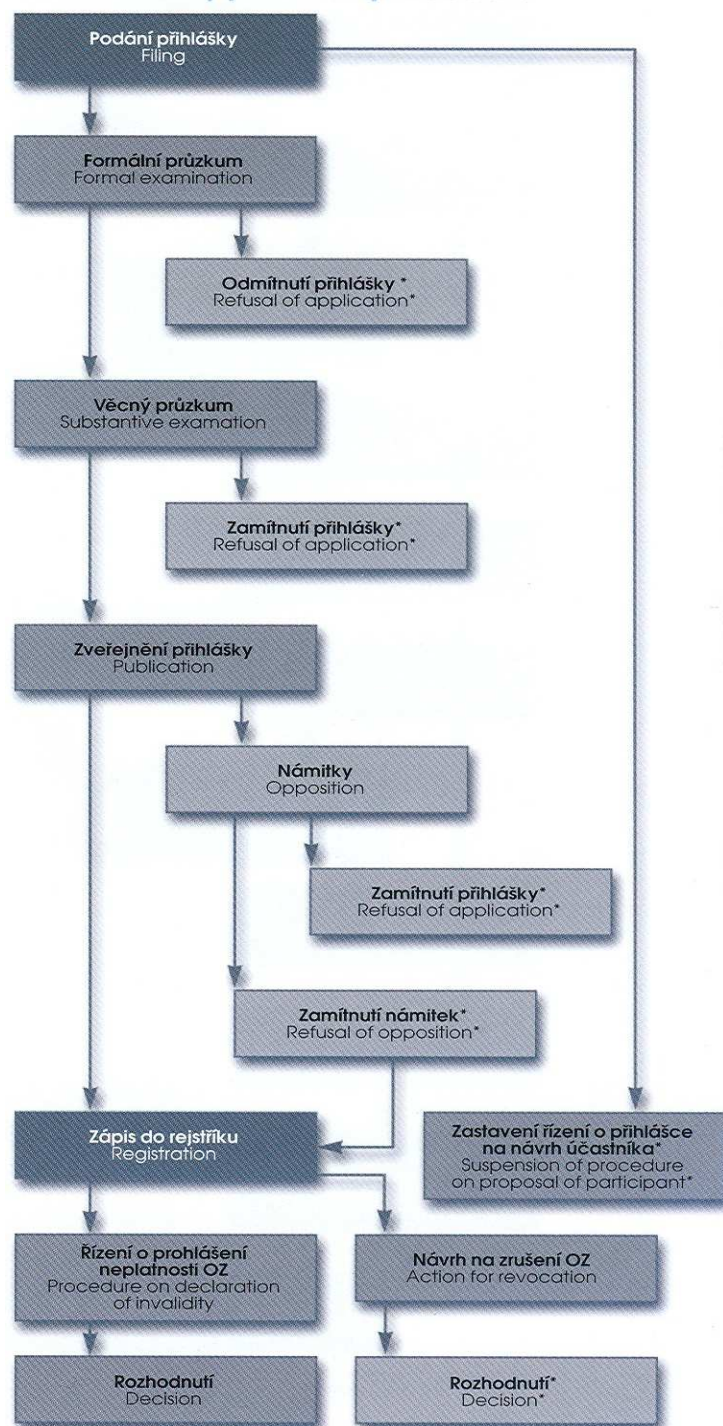
7.6 Příloha číslo 6 – celkový počet podaných mezinárodních přihlášek¹⁸⁷



¹⁸⁷ OHIM, Annual report and case-law review 2007, ISBN 978-92-9156-124-7, strana 3

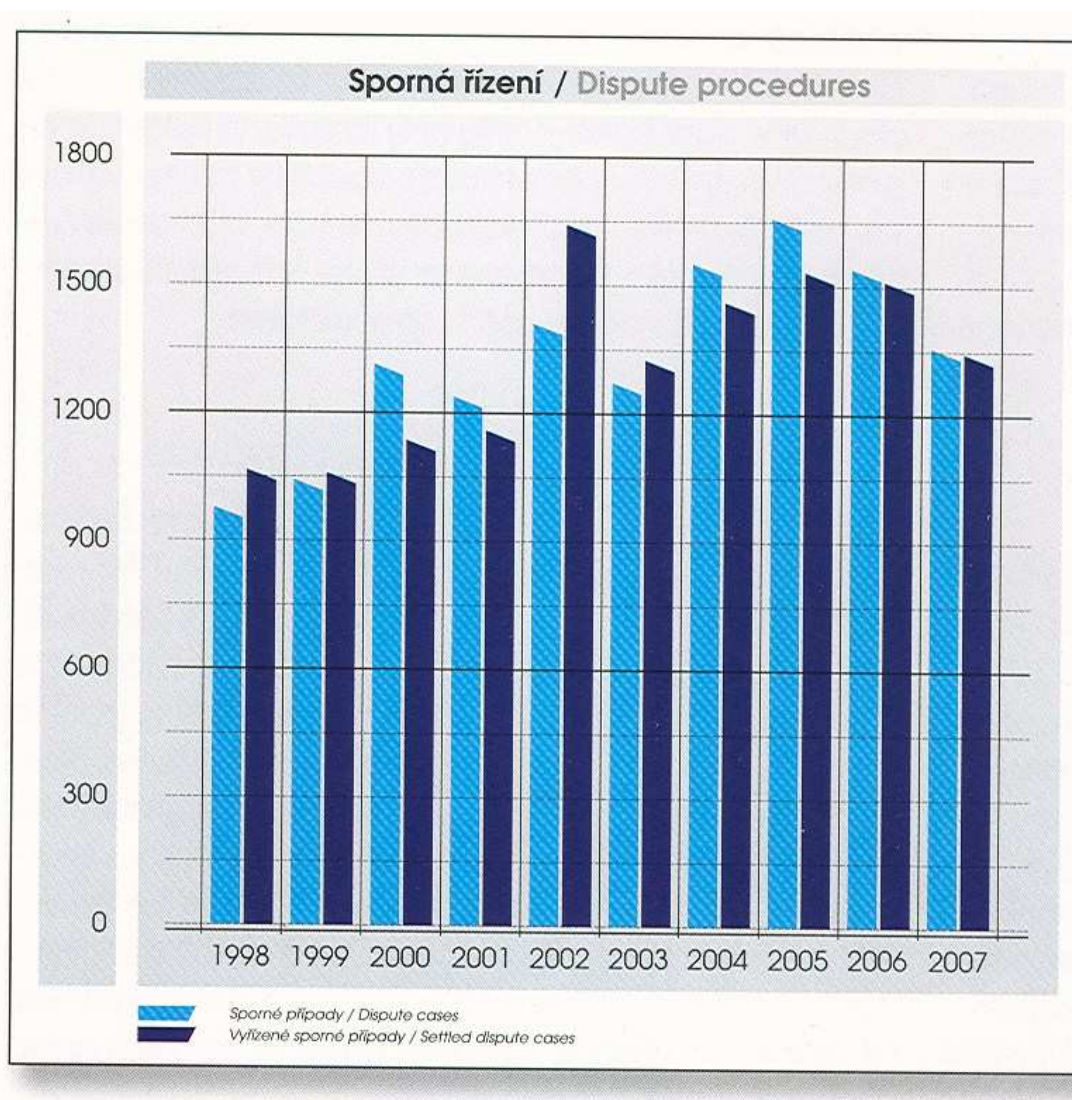
7.7 Příloha číslo 7 – Průběh řízení o přihlášce ochranné známky¹⁸⁸

Řízení o přihlášce ochranné známky Trademark application procedure



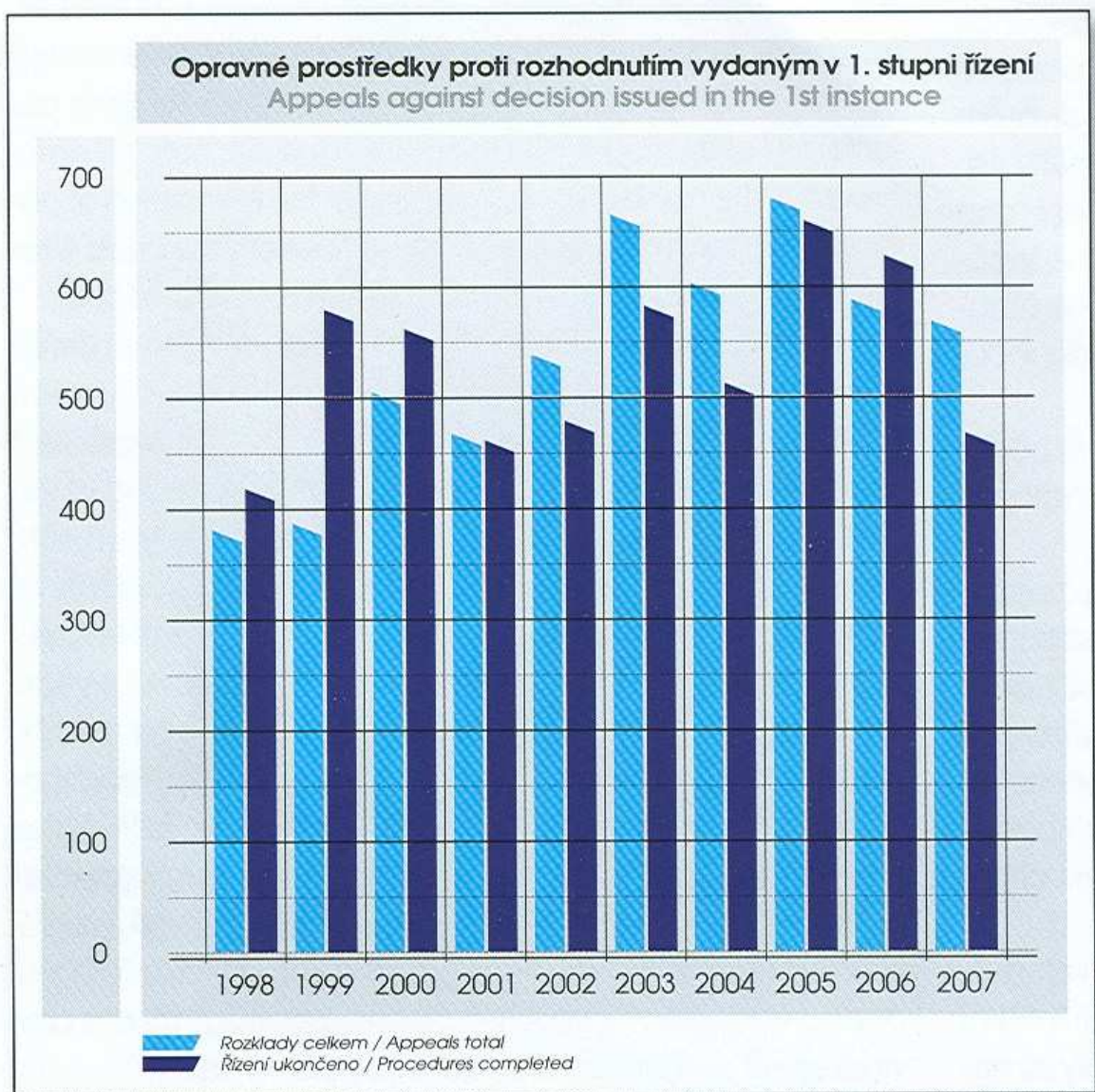
¹⁸⁸ Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

7.8 Příloha číslo 8 – Sporná řízení¹⁸⁹



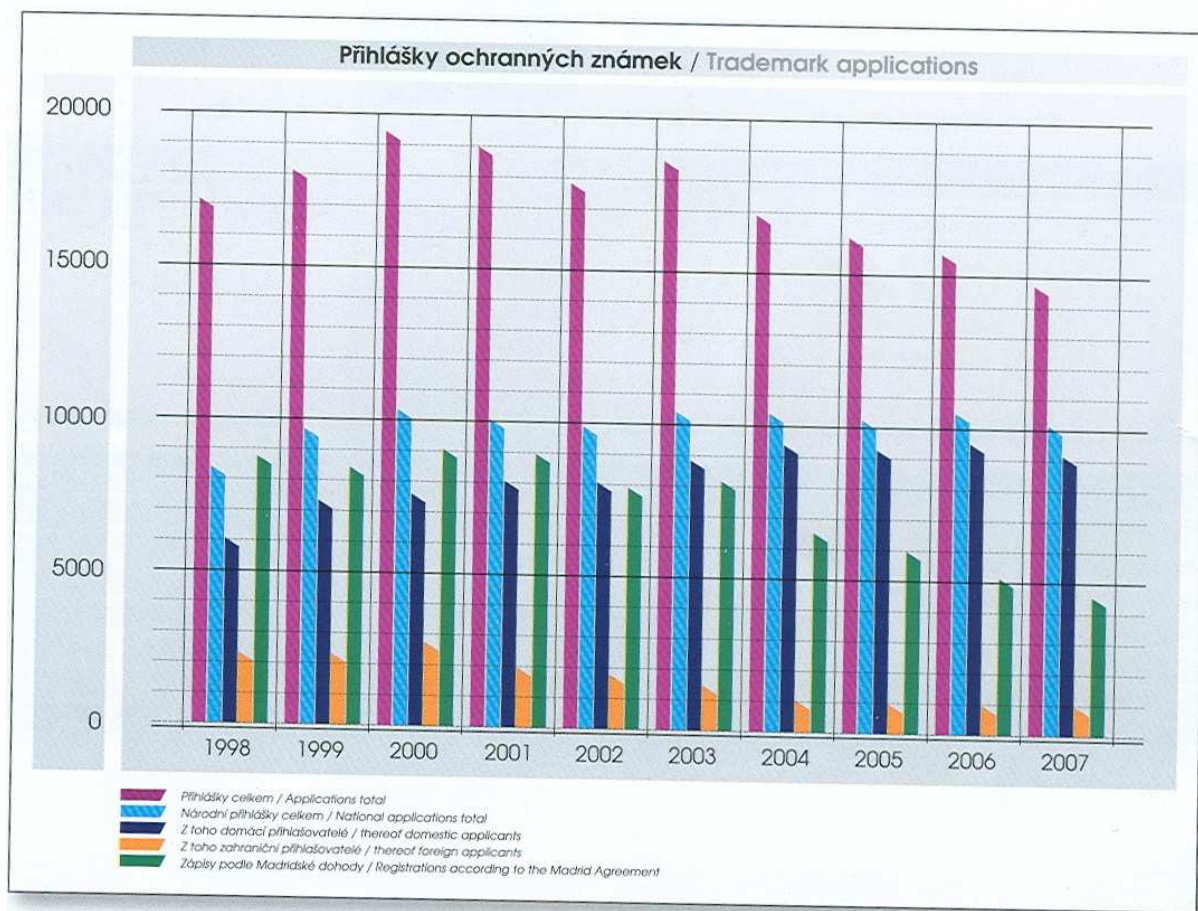
¹⁸⁹ Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

7.9 Příloha číslo 9 – Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným v 1. stupni řízení¹⁹⁰



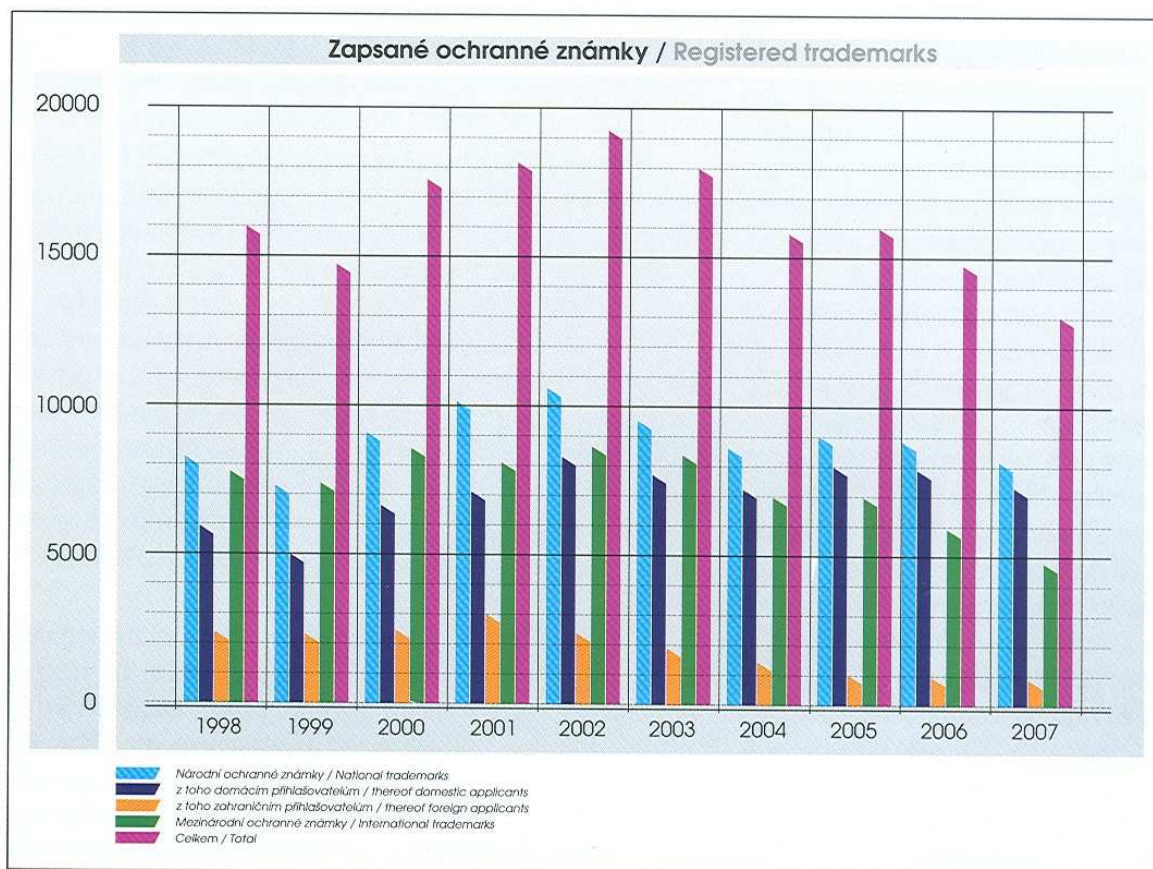
¹⁹⁰ Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

7.10 Příloha číslo 10 – Přihlášky ochranných známek ¹⁹¹



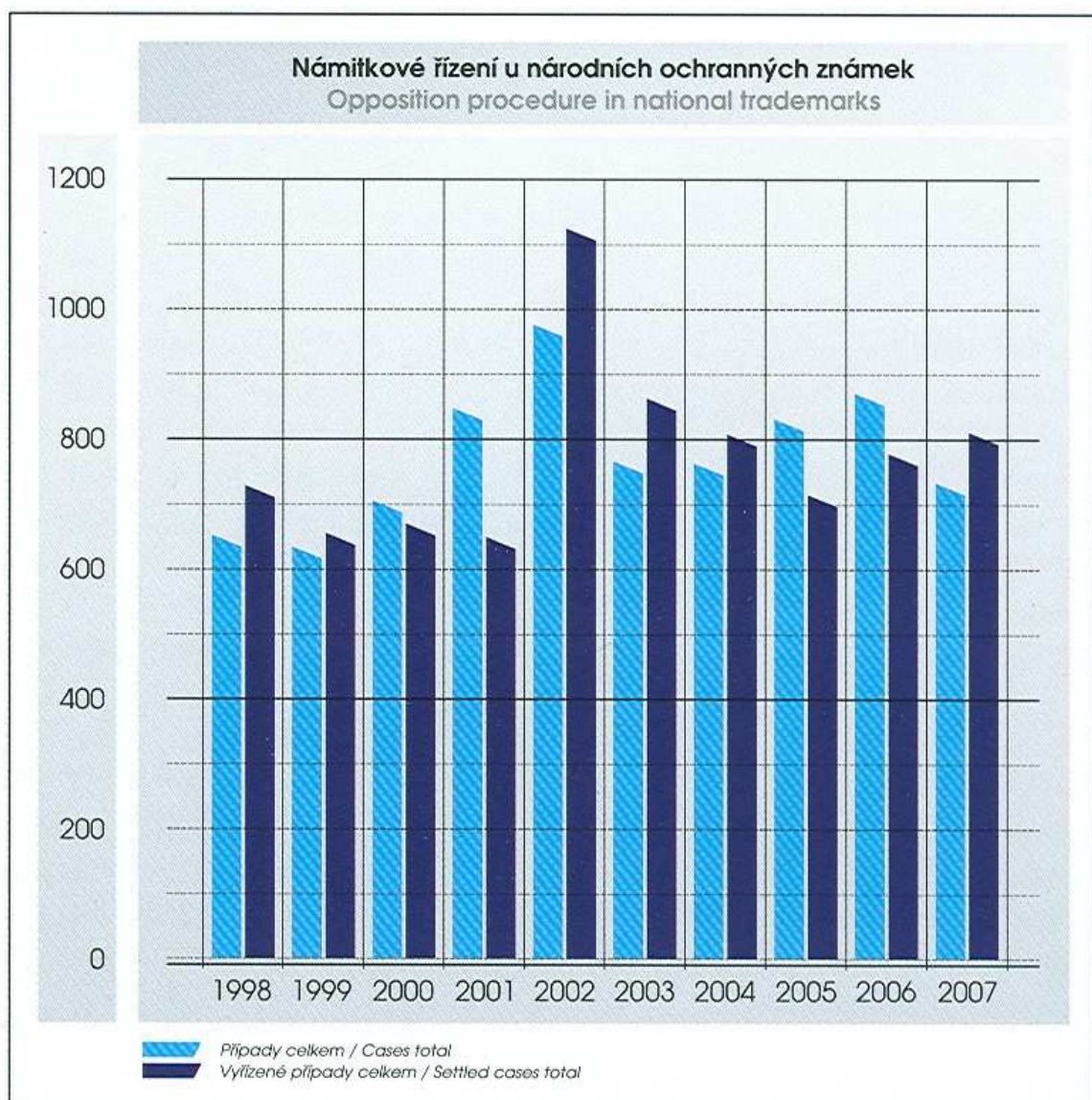
¹⁹¹ Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

7.11 Příloha číslo 11 – Zapsané ochranné známky¹⁹²



¹⁹² Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

7.12 Příloha číslo 12 – Námitkové řízení u národních ochranných známek¹⁹³



¹⁹³ Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

8. Seznam použité literatury

8.1 Odborná literatura

- 1) Idris Kamil: La propriété intellectuelle - Moteur de la croissance économique, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2005
- 2) Dobřichovský Tomáš: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, Linde Praha, 2004, ISBN 80-7201-467-6
- 3) Autor neznámý: Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005, ISBN: 80-7282-043-5
- 4) Horáček, V. et al: Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 2004, ISBN 80-7179-838-X
- 5) Pítra, V. et al: Zákon o ochranných známkách, C.H.Beck - Beckovy texty zákonů s komentářem, 1996, ISBN 80-7179071-0
- 6) Horáček/Čada/Hajn: Práva k průmyslovému vlastnictví, C.H.Beck – Právnícké učebnice, 2005, ISBN 80-7179-879-7
- 7) Pítra, V.: K některým obchodním aspektům průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 1997

8.2 Dokumenty

- 8) Autor neznámý: OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Geneve, výroční zpráva z 15. Dubna 2008
- 9) Metodické pokyny pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2002
- 10) Metodické pokyny OHIM, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 2004
- 11) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS)
- 12) Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, Úřad průmyslového vlastnictví, 2006, ISBN 80-7282 – 058 – 3

- 13) OHIM, Annual report and case-law review 2007, ISBN 978-92-9156-124-7
- 14) Výroční zpráva 2007, Úřad průmyslového vlastnictví, 2008, ISBN 978-80-7282-072-6

8.3 Rozhodnutí

- 15) Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.3.2003, číslo spisu O-167546

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 30.12.1998, číslo spisu O-144897

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 20.7.2001, číslo spisu O-152577

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 14.5.2001, číslo spisu O-154966

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 7.4.2008, číslo spisu O-430973

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 15.6.2006, číslo spisu O-179460

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 4.4.2007, číslo spisu O-424339

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 23.10.2007, číslo spisu O-435690

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 4.4.2007, číslo spisu O-424339

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 2.3.2006, číslo spisu O-198168

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.9.2007, číslo spisu O-432048

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 23.8.2007, číslo spisu O-435128

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.8.2001, číslo spisu O-131254

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 17.12.2003, číslo spisu O-171663

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 28.4.2006, číslo spisu O-332844

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 19.10.2005, číslo spisu O-342423

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.12.2004, číslo spisu O-159351

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 22.3.2007, číslo spisu O-427819

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 6.6.2008, číslo spisu O-430800

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 26.5.2006, číslo spisu O-161340

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 3.4.2003, číslo spisu O-153761

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 28.2.2008, číslo spisu O-358470

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 26.11.2007, číslo spisu O-427551

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 13.3.2007, číslo spisu O-356341

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 12.7.2004, číslo spisu O-170390

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 9.11.2007, číslo spisu O-427831

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 12.11.2007, číslo spisu O-169328

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 21.11.2007, číslo spisu O-128345

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, den neznámý, číslo spisu O-89833

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, den neznámý, číslo spisu O-94120

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 1.12.2005, číslo spisu O-193242

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze ze dne 14.2.2002, číslo spisu O-122624

16) Rozsudky Městského soudu v Praze

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. října 2001 ve věci T-140/00

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10.10.2005, ve věci sp. zn. 3 Cmo 241/2006, tvrzená zaměnitelnost výrobků

Rozsudek Městského soudu v Praze, ve věci sp.zn. 3 Cmo 460/2005, tvrzená kolize označení domén

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.8.2007, číslo spisu neznámé

Rozsudek Městského soudu v Praze, den neznámý, ve věci sp.zn. 3 Cmo 380/2005, hypotéky

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25.1.2005, ve věci čj.10 Ca 7/2004

rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.3.2008, ve věci 10 Ca 197/2006-90

17) Rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci 7A.16/1999

Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30.4.2008, ve věci 1 As 3/2008 – 195

Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 30.4.2008, ve věci 1 As 3/2008 - 195

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 26.10.2006, ve věci Intel Corporation (číslo spisu O-184148)

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 29. dubna 2008, ve věci 5 AS 69/2006 - 92

Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 24.5.2006, ve věci 5 A 5/2001 ze Sbírky
Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, ze dne 9.11.2006, ve věci 7 As 10/2006

18) Rozhodnutí Evropského soudního dvora, Úřad průmyslového vlastnictví, 2005

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. května 2003 ve věci C – 104/01, ECR 2003, 00000

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 20. září 2001 ve věci C-383/99P, ECR 2001, I-06251

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 18. června 2002, ve věci C-299/99, ECR 2002, I-05475

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 8. dubna 2003 ve věci C-53/01 až C-55/01

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Sabel, číslo spisu C-125/95, či Canon, číslo spisu C-39/97

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11.11.1997, ve věci C-251/95, ECR 1997, I-06191

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 23. 10.2003, ve věci C – 408/01

8.4 Internetové zdroje

19) <http://www.csvz.cz> „Průmyslová práva“, dostupné dne 30.6.2008

20) <http://isdvapl.upv.cz> „Průmyslová práva - Ochranné známky“, dostupné dne 30.6.2008

21) <http://pravniradce.ihned.cz> Stažení souboru „Ochranné známky a jejich historie“ možná za poplatek, dostupné dne 30.6.2008

22) <http://isdvapl.upv.cz/pls/portal30/oz.ozfrm> Rejstřík rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dostupný dne 30.6.2008

23) http://www.odbornaskola.cz/skripta/publ_12.htm „Obchodní známky a obaly“, dostupné dne 30.6.2008

24) <http://isdv.upv.cz/dbr/spring/searchList> Databáze správních a soudních rozhodnutí, dostupné dne 30.6.2008

25) <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1321647> „Introduction – non conventional trade marks“, dostupné dne 30.6.2008

- 26) http://europa.eu/agencies/community_agencies/ohim/index_cs.htm „Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) (OHIM)“, dostupné dne 30.6.2008